



*Curso a Distância*

# INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA



# MÓDULO 05

**Transferência de  
Tecnologia**



© 2013 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste material poderá ser reproduzida, sob qualquer meio, sem a autorização por escrito do IFG.

Este Material Didático foi elaborado pelo Centro de Inovação Tecnológica do Instituto Federal de Goiás para o curso “Inovação, Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia”

***Reitor***

Jerônimo Rodrigues da Silva

***Pró-Reitor de Pesquisa  
e Pós-Graduação***

Ruberley Rodrigues de Souza

***Coordenadora do Centro de  
Inovação Tecnológica***

Viviane Margarida Gomes

***Professoras Autoras***

Quéren dos Passos Freire

Bianca Miranda Maggi

***Programação Visual***

*(Projeto Gráfico, Diagramação e Capa)*

Coordenação-Geral de Comunicação  
Social/IFG

Pedro Henrique Pereira de Carvalho

Olá, cursistas!

Neste módulo, vamos estudar noções de contratos de transferência de tecnologia e convênios que são realizados entre os órgãos da iniciativa pública e da iniciativa privada para a introdução dos produtos, serviços e processos no setor produtivo.

Boa leitura.

### ***O QUE SÃO OS CONTRATOS DE TECNOLOGIA?***

Antes de adentrarmos o tema de contratos de tecnologia, algumas definições iniciais são necessárias, uma delas é o conceito de contrato. O contrato é um acordo de vontades entre duas ou mais pessoas físicas, entre pessoas jurídicas ou físicas e jurídicas. As pessoas que integram a relação contratual são chamadas de “partes” ou “partícipes”. No contrato ajustam-se “interesses” que convergem para alcançar o negócio almejado pelas partes, tecnicamente designado “objeto”.

O contrato é uma obrigação, logo pode enquadrar-se numa das modalidades: de dar (coisa certa ou incerta), de fazer ou de não fazer (abster-se).

Insta salientar que na esfera pública o contrato utilizado é o convênio. Esse contrato é regido pelo Direito Público Administrativo, sendo celebrado entre órgãos públicos ou que tem entre os partícipes pelo menos um agente ou órgão público (governo, autarquia etc.).

Em regra, o convênio é o instrumento que regula a transferência de recursos públicos, visando à execução de programas de trabalho, projetos, atividades ou

eventos de interesse público, sendo possível atender o interesse privado quando resulta em algum benefício para a sociedade.

Como nesse módulo trataremos de contratos de tecnologia, em que esta é um termo amplo, para o nosso estudo deve ser considerado o conceito de tecnologia no âmbito da propriedade intelectual relacionada à aplicação do conhecimento científico no meio técnico, visando obter novo produto, serviço ou processo industrial.

Deve ser considerada também como tecnologia industrial o conjunto de conhecimentos, informações e técnicas destinados à produção e comercialização de bens e serviços, as funções de metrologia, normalização, regulamentação técnica, avaliação de conformidade e tecnologias de gestão da qualidade.

Diante dessas definições iniciais temos que o sistema de Propriedade intelectual protege os esforços das empresas, pesquisadores e demais criadores de novas tecnologias para o atendimento das necessidades de produção e dos consumidores, bem como contribui para a difusão e a exploração de novas tecnologias.

O empregador, o inventor ou o detentor da propriedade possuem ativos intangíveis<sup>1</sup> exploram esses diferenciais quando perseguem os resultados econômicos por meio da atuação direta no mercado.

A exploração dos ativos intangíveis também pode ocorrer de forma indireta, por meio da celebração de contrato de licenciamento ou cessão (venda) de direitos de propriedade intelectual ou por contratos de transferência de tecnologia. Esses negócios envolvendo direitos de propriedade industrial e outros ativos de propriedade intelectual, organizados a partir de acordos voluntários, compõem o mercado de ativos intangíveis e de transferência de tecnologia<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Bens intangíveis são os recursos incorpóreos, ou seja, não existem fisicamente, mas, são visíveis e podem ser comercializados e controlados pela empresa produzindo benefícios futuros no mundo moderno. São exemplos de bens intangíveis: marcas, indicações geográficas, patentes e desenhos industriais.

<sup>2</sup> WIPO / OMPI / INPI. Curso Geral de Propriedade Intelectual. Vol. 02, pag. 110.

### **QUAIS SÃO AS CATEGORIAS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA?**

O detentor da propriedade intelectual (direitos autorais e conexos, propriedade industrial e sui generis) autoriza a exploração econômica desses direitos mediante o pagamento de royalties<sup>3</sup>, conforme as condições previstas no contrato de licenciamento. Bem como, pode ceder esses direitos aos interessados nos termos previstos nos acordos de cessão.

A lei e a doutrina dispõem que os contratos estão divididos em três grupos:

- **Contrato de cessão:** Nos contratos de cessão são estabelecidas as condições do negócio para a mudança ou transferência de titularidade ou de propriedade. Na cessão ocorre uma mudança de dono, a partir dos termos definidos no contrato.
- **Contrato de licenciamento:** Uso do Direito de Propriedade Intelectual de forma exclusiva ou não pelo licenciado, ou seja, ele poderá ou não ser o único detentor do uso/exploração desse direito por um prazo determinado. Nos contratos são estabelecidas as condições de exploração ou uso desses direitos - o que é necessário quando a exploração econômica é realizada por alguém que não é proprietário das patentes, marcas e desenhos industriais. Simplificando, o licenciamento pode ser comparado como um aluguel, cujas condições são estabelecidas nos contratos, como o valor a ser pago pelo licenciado, o que é chamado, no caso dos direitos de propriedade industrial, royalties.
- **Contrato de Transferência de Tecnologia (Modelo em anexo):** Fornecimento de informações não amparadas por direitos de propriedade industrial e Serviços de Assistência Técnica.

No Brasil, o INPI é responsável pela averbação de contratos que envolvem direitos de propriedade industrial e do registro de contratos de transferência de tecnologia e serviços de assistência técnica e estão divididos em 5<sup>4</sup> categorias:

<sup>3</sup> Royalties - Royalty é uma palavra de origem inglesa que se refere a uma importância cobrada pelo proprietário de uma patente de produto, processo de produção, marca, entre outros, ou pelo autor de uma obra, para permitir seu uso ou comercialização. Disponível em: [http://www.senado.gov.br/noticias/agencia/infos/info-royalties\\_.htm](http://www.senado.gov.br/noticias/agencia/infos/info-royalties_.htm). Acessado em 11 de julho de 2013.

- **Licença para exploração de patente e desenho industrial:** contratos para autorizar a exploração por terceiros do objeto de patente, regularmente depositada ou concedida no país e pedido de desenho industrial, identificando direito de propriedade industrial.
- **Licença para uso de Marca:** contrato que se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, de marca regularmente depositada ou registrada no país.
- **Franquia (Modelo em anexo):** envolve serviços, transferência de tecnologia e transmissão de padrões, além de uso de marca ou patente. O franqueado deverá comprovar conhecimento da Circular de Oferta, que é um documento produzido pelo franqueador, conforme artigo 3º da Lei de Franquia (nº 8955/1994). A Circular de Oferta deverá conter o histórico resumido da empresa, balanços e demonstrativos financeiros da empresa, perfil do “franqueado ideal”; situação perante o INPI das marcas ou patentes envolvidas. Ela deverá ser entregue ao franqueado até 10 dias antes da assinatura do contrato.
- **Fornecimento de Tecnologia (Modelo em anexo):** contrato que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos, incluindo conhecimentos e técnicas não amparados por propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil (Know How).

A vantagem da proteção dos conhecimentos neste modelo está no fato de que não há custos administrativos, bem como não requer análise das invenções pelas autoridades governamentais. O prazo de proteção pode ser potencialmente maior quando comparado a patentes, se a tecnologia não for absorvida; (5 anos renováveis por mais 5 anos, art. 12 da Lei nº 4.131/62 - lei que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências).

<sup>4</sup> Disponível em: [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia\\_basico\\_contratos\\_de\\_tecnologia](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_contratos_de_tecnologia). Acesso em 09.ago.13.

Serviços de Assistência Técnica e Científica: são serviços para promover a transferência de tecnologia, ou a obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.

Ressalta-se que no caso de ativos intangíveis não amparados por direitos de propriedade industrial em razão da natureza da tecnologia, dos requisitos para a concessão dos direitos de propriedade industrial e do interesse do detentor, estes são protegidos e negociados no mercado na forma de contratos de fornecimento de tecnologia ou prestação de serviços de assistência técnica. Esse é o caso, por exemplo, dos serviços de assistência técnica e do Know how<sup>5</sup>.

Por meio dos contratos de transferência de tecnologia e licença podem ser negociadas patente de invenção e modelo de utilidade; registro de topografia de circuito integrado, desenho industrial, programa de computador, obra científica; certificado de cultivar; pedido de patente, de registro e de certificado; criações não patenteadas, registradas ou certificadas, como segredo industrial, informação tecnológica não divulgada. Além disso, o servidor público ou empregado pode receber percentual como participação no resultado.

**Cursista,**  
no Instituto Federal de Goiás (IFG), o Centro de Inovação Tecnológica é a instância responsável por incentivar ações empreendedoras e por articular o contato entre o IFG e as empresas, a fim de celebrar contratos de licenciamento de tecnologia.

### **QUAL A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO PARA A SOCIEDADE?**

A Lei de Inovação (Lei nº. 10.973/2004) estabelece no artigo 2º, inc. IV, que **INOVAÇÃO** é “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços”.

Já a Lei do Bem (Lei nº. 11.196/2005) estabelece no Artigo 17º, § 1º, o conceito de inovação tecnológica que pode ser compreendida como “a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas

<sup>5</sup> WIPO / OMPI / INPI. op. cit.

funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado”.

A Lei de Inovação e a Lei do Bem são pouco conhecidas pela sociedade, entretanto, estão regulamentados desde 2004 e 2005 respectivamente, sendo mecanismos essenciais para a compreensão e realização dos procedimentos jurídicos relativos ao tema como registros e depósitos de patentes nas ICTs, realização de convênios, atendimento aos inventores independentes, possibilidade de afastamento do servidor público para abertura de empresa na área, trata de incentivos fiscais, dentre outros.

Com a aplicação da Lei de Inovação e da Lei do Bem é possível reduzir até 100% no Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, entretanto, tal possibilidade não é conhecida pela maioria dos pesquisadores, inventores e empresas brasileiras.

Assim, por exemplo, uma empresa que moderniza o setor produtivo (produto ou processo), estará investindo em inovação e por consequência terá direito ao benefício fiscal concedido pela Lei do Bem. Assim, o investimento em inovação gera redução de custos para as empresas, sendo que os programas de incentivo à inovação tecnológica impulsionam o avanço econômico, determinam o crescimento do mercado, estimulam a concorrência, permitindo o desenvolvimento social e a produção de conhecimento.

### OS CONTRATOS NA LEI DE INOVAÇÃO

A Lei de Incentivo à Inovação (Lei nº. 10.973/2004) e seu Regulamento (Decreto nº. 5.563/2005) preveem além dos contratos de licença e cessão os seguintes contratos:

<b>Prestação de Serviços de Pesquisa (encomenda)</b>	Prestação de serviços voltada à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.  Servidor público pode receber retribuição pecuniária, na forma de adicional variável sujeito ao recolhimento de impostos.
<b>Parceria na P&amp;D (Pesquisa e Desenvolvimento) e Inovação</b>	Atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia. Servidor público pode receber bolsa de estímulo à inovação.

Fonte: Pimentel (2009)

O contrato de prestação de serviços de pesquisa é também conhecido como prestação de serviço ou encomenda de pesquisa. Esse contrato se baseia na atividade voltada à inovação com fundamento na pesquisa científica e tecnológica aplicada ao ambiente produtivo.

A Lei de Inovação autoriza as Instituições Científicas e Tecnológicas públicas ou ICTs, como bem coloca a lei, a prestarem esses serviços. Nesse caso, a titularidade da propriedade intelectual será do contratante exclusivamente e haverá uma retribuição pela autoria (invenção, criação, melhoria ou obtenção vegetal) que se limitará ao custo do projeto acordado entre as partes em contrato, com base no art. 88 da Lei de Inovação e com o art. 92 da Lei de Propriedade Industrial.

Todavia, caso as partes queiram, poderão acordar que a titularidade seja conjunta, como nos casos em que a ICT e seus pesquisadores têm saber acumulado e know how de difícil quantificação ou pagamento, e a alternativa para viabilizar o

contrato é a participação no resultado, sob a forma de cotitularidade mais a retribuição financeira pelo êxito do produto no mercado.

No que concerne à retribuição pecuniária do servidor da ICT, esta se dará sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com os recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada, além disso, sobre esse valor, incidirão tributos e contribuições aplicáveis a espécies e não será incorporado aos vencimentos, remuneração ou proventos

Recomendamos aos cursistas que leiam a Lei de Inovação ( Lei nº. 10.973/2004) disponível em:  
[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm)

O contrato de P&D ou acordo de parceria para realização de atividades de cooperação em pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo é um negócio jurídico voltado para busca da inovação.

Quando as partes contratuais são instituições públicas e privadas o instrumento legal adequado será o convênio de cooperação.

No contrato deverá haver uma cláusula de propriedade intelectual prevendo a titularidade. Essa titularidade deve ser pensada no ideal ganha-ganha, ou seja, a cotitularidade seria conjunta entre a empresa e a ICT. Caso não ocorra esse acordo, a ICT deve buscar a sua visibilidade mantendo a titularidade.

Se a titularidade for exclusiva da ICT, pode ser acordado que a empresa poderá ter a exclusividade de exploração comercial que compreende a fabricação, distribuição e colocação no mercado ao alcance do consumidor.

Todavia, o Contrato de P&D&I deve ser repensado sob a perspectiva legal, política, econômica e social de acordo com o art. 218, §4º da CFB. O ideal é que as empresas sejam incentivadas a investirem em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e praticar o sistema de remuneração que assegure ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

O contrato também deve prever uma cláusula de propriedade intelectual que trate da participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando os direitos relativos ao licenciamento para ambas as partes envolvidas no contrato.

A participação nos resultados deve observar a proporção e equivalência, ou seja, recursos financeiros, humanos, infraestrutura, materiais alocados, dentre outros.

Deverá ser observado no contrato a cláusula de participação de servidor ou empregado e a bolsa. Esse servidor poderá ser militar ou empregado público da ICT, envolvido na execução das atividades de P&D.

O servidor poderá receber bolsa de estímulo à inovação diretamente de instituição de apoio ou de agência de fomento. A bolsa tem natureza de doação civil para realização de projetos de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, cujos resultados não revertam economicamente para o doador nem importem em contraprestação de serviços. Não incidem sobre as bolsas de inovação imposto de renda, bem como não integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária.

### **ATENÇÃO!!!**

De acordo com o art.16 do Regulamento do Cite/IFG, as criações consideradas como propriedade do IFG, com exceção dos casos previstos na legislação brasileira, as que forem desenvolvidas por:

- docentes e técnico-administrativos, que possuam vínculo permanente ou eventual com o IFG e que estejam no exercício de seus cargos, sempre que os resultados de seus projetos de pesquisa e desenvolvimento sejam obtidos por meio da utilização de recursos, dados, informações, infraestrutura, laboratórios e equipamentos da instituição e/ou realizados durante o horário de trabalho do/a servidor/a;

- discentes que realizarem suas atividades de pesquisa e desenvolvimento no ambiente institucional, decorrentes de atividades da matriz curricular, dos contratos de prestação de serviços e de convênios em pesquisa, desenvolvimento e inovação, bem como dos programas institucionais de incentivo à pesquisa, seja em nível médio, técnico, superior e/ou pós-graduação no IFG;
- outros profissionais, inclusive na categoria de inventor independente, que venham a realizar suas atividades de pesquisa e/ou desenvolvimento no IFG ou que de alguma forma utilizem seus recursos.

### **COMO É A PARTICIPAÇÃO DO CRIADOR NA LEI DE INOVAÇÃO?**

De acordo com a Lei de Inovação, o criador tem direito a uma participação mínima de 5% e máxima de um terço nos ganhos econômicos auferidos pela ICT. Ganhos estes resultantes de contratos de cessão para transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor.

A participação nos lucros poderá ser dividida pela ICT entre os membros do grupo de P&D que tenham contribuído para o surgimento da criação. A lei define que esses ganhos econômicos como royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros.

Por fim, a ICT poderá obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida por propriedade intelectual de outra ICT ou de empresa, pois a lei especialmente o permite.

### **VOCÊ SABIA???????**

No Regulamento do Cite proposto pelo IFG é assegurado ao criador participação de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pelo IFG, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, nos termos do art. 19.

Além da questão financeira, o autor de criação possui o direito de ser mencionado como o criador, seja de uma obra literária, artística ou científica, ou de uma invenção.

### **O QUE É A LEI DO BEM?**

A Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, conhecida como Lei do Bem e regulamentada pelo Decreto nº 5.798, de 7 de junho de 2006, traz como uma das suas principais considerações os artigos 17 a 26 do Capítulo III, que consolidou os incentivos fiscais que as pessoas jurídicas podem usufruir de forma automática desde que realizem pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. Esse Capítulo foi editado por determinação da Lei nº 10.973/2004 - Lei da Inovação, fortalecendo o novo marco legal para apoio ao desenvolvimento tecnológico e inovação nas empresas brasileiras<sup>6</sup>.

Além de criar incentivos fiscais de apoio às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica das empresas, a Lei do Bem determina ainda que:

Deduzir o Imposto de Renda e da Contribuição sobre o Lucro Líquido - CSLL de dispêndios efetuados em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D);

Reduzir o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na compra de máquinas e equipamentos para P&D;

<sup>6</sup> Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8586.html>. Acesso em: 15.ago.13.

Depreciação Acelerada integral no ano da aquisição, de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, destinados à P&D de Inovação Tecnológica;

Amortização Acelerada na aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamente às atividades destinados à P&D de Inovação Tecnológica;

Isentar o Imposto de Renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o exterior destinada ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares;

### ***QUAIS SÃO ATIVIDADES DE PESQUISA TECNOLÓGICA E DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA LEI DO BEM?***

As atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica na Lei do Bem, segundo o Instituto Nacional de Telecomunicações<sup>7</sup> (INATEL) podem ser:

- **Pesquisa básica dirigida:** os trabalhos executados com o objetivo de adquirir conhecimentos quanto à compreensão de novos fenômenos, com vistas ao desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas inovadores;
- **Pesquisa aplicada:** os trabalhos executados com o objetivo de adquirir novos conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, processos e sistemas;
- **Desenvolvimento experimental:** os trabalhos sistemáticos delineados a partir de conhecimentos preexistentes, visando a comprovação ou demonstração da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, sistemas e serviços ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou estabelecidos;

<sup>7</sup> Disponível em: <http://www.incit.com.br/incit/Download.do;jsessionid=gj9tj89kjggr?idArquivo=1707>. Acesso em 15.ago.13.

- **Tecnologia industrial básica:** aquelas tais como a aferição e calibração de máquinas e equipamentos, o projeto e a confecção de instrumentos de medida específicos, a certificação de conformidade, inclusive os ensaios correspondentes, a normalização ou a documentação técnica gerada e o patenteamento do produto ou processo desenvolvido;
- **Serviços de apoio técnico:** aqueles que sejam indispensáveis à implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como à capacitação dos recursos humanos a eles dedicados.

### *Resumo do Módulo*

Caro cursista,

Vamos recordar o que vimos neste módulo?

Neste módulo, vimos um pouco sobre os contratos de transferência de tecnologia, contratos de licença e contratos de cessão utilizados na propriedade intelectual em geral.

Estudamos sobre a Lei de Inovação e a Lei do Bem, os benefícios e os incentivos fiscais concedidos aos inventores, criadores, pesquisadores, bem como os convênios que podem ser formados entre as empresas e os ICTs.

Chegamos ao final de mais uma etapa, não se esqueça de fazer a atividade avaliativa ao final deste módulo.

Bom descanso e até a próxima etapa.



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
GOIÁS

Ministério da  
**Educação**

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA