Guia Prático II: Transferência de Tecnologia

Parcerias entre Universidade e Empresa

Vanderlei Salvador Bagnato
Luciane Meneguin Ortega
Daniel Marcolan

AUSPIN
Agência USP de Inovação

EXPEDIENTE

Universidade de São Paulo

Marco Antonio Zago
Reitor

Vahan Agopyan
Vice-Reitor

Antonio Carlos Hernandes
Pró-reitor de Graduação

Carlos Gilberto Carlotti Junior
Pró-reitor de Pós-Graduação

José Eduardo Krieger
Pró-reitor de Pesquisa

Marcelo Andrade Roméro
Pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária

Agência USP de Inovação

Coordenador
Vanderlei Salvador Bagnato

Vice-Coordenadora
Luciane Meneguin Ortega

Autores
Maria Aparecida de Souza
Ligia Sueny Gonçalves Murakawa

Diagramação e Edição de Arte
Ronaldo Contin Della Nina

SUMÁRIO

04. Introdução

05. Introdução à Inovação

06. Parcerias: Inovação Aberta

06. O que a Universidade tem a ver com seu negócio?

07. Quem ganha com a parceria?

08. De onde vem o dinheiro?

11. Quando desenvolver projetos de P,D&I em parceria?

11. De que forma se estabelecem estas parcerias?

12. O que um acordo de parceria deve prever?

16. De que forma a Agência USP de Inovação auxilia neste processo?

17. Quais parâmetros legais regulamentam as parcerias entre ICTs e Empresas?

INTRODUÇÃO

A cultura inovadora é essencial para o progresso e desenvolvimento da sociedade moderna. Inovar é manter a constante busca pelo conhecimento e sua transformação em benefícios à sociedade, na forma de produtos e serviços inéditos.

A Universidade, sendo um ambiente natural para a criação, tem muito a contribuir, e funciona como centro irradiador desta cultura. Ao inovar, é inerente a busca pela comercialização destes resultados, sendo esta uma das formas mais efetivas de vitalização e modernização da economia. A garantia de que isso possa ser feito de forma adequada, com os devidos créditos àqueles que tornaram as ideias em feitos reais, passa pela necessidade de documentação e registros.

A obtenção da propriedade intelectual (patentes, marcas, entre outras) passa por um procedimento detalhado que precisa ser feito de forma adequada para garantir sua realização, bem como evitar problemas futuros.

Apesar de termos especialistas para cuidar desse tema, é de extrema importância que o assunto seja de conhecimento dos diversos participamtes do processo. Isto torna tudo mais fácil de ser realizado e conduz o processo de utilização da propriedade intelectual por terceiros de forma mais adequada.

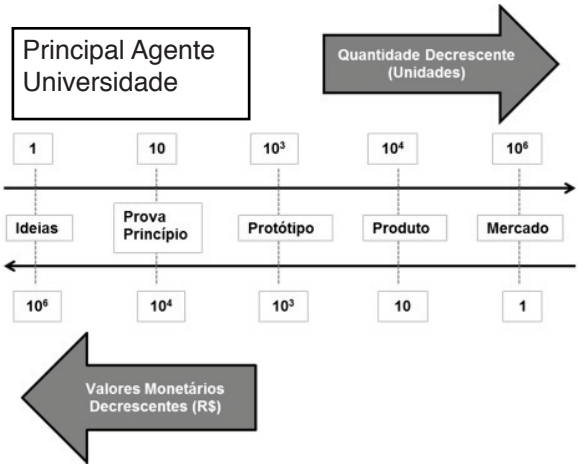
Com o objetivo de contribuir para que os direitos dos criadores sejam reconhecidos e valorizados, bem como para que possam chegar de forma adequada à utilização pela sociedade, foi elaborado este Guia da Propriedade Intelectual, tornando o tema familiar a toda comunidade. Esta publicação faz parte de uma coleção de guias sobre diversos temas relacionados à inovação e deseja atingir a comunidade USP e a todos os empreendedores do estado de São Paulo e do país.

Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato
Coordenador Agência USP de Inovação
Universidade de São Paulo

Observando as propagandas das principais marcas, fazendo uma busca na internet ou através de matérias publicadas nas principais revistas, jornais e mídias televisivas, pode-se observar que “Inovação” é palavra de ordem na sociedade moderna.

Parte-se do entendimento de que Inovação é o conhecimento sendo incorporado a produtos, processos ou metodologias que, ao se difundirem no mercado comercial, torna-se essencial para o progresso e desenvolvimento de uma sociedade mais viável.

Inovar requer muito esforço e é possível notar, ao observar a figura 01 a seguir, que para cada 1 milhão de ideias sugeridas, é possível colocar no mercado apenas um produto.



Fonte: Caminhos da Inovação – A Visão de Cientistas, Educadores, Empreendedores e Agentes de Inovação, Sergio Perussi Filho, Vanderlei Salvador Bagnato e Wilma Barrionuevo.
Figura 01 - Escala decimal da Inovação

Neste cenário, a Universidade possui papel preponderante, por ser local gerador de conhecimento e ambiente natural para criação, sobretudo nos processos de inovação em sinergia com as empresas. Foi com o objetivo de contribuir com a relação de parceria entre Universidade e Empresa e fomentar o processo de Inovação na sociedade brasileira que este guia foi elaborado. Esta publicação faz parte de uma coleção de guias sobre diversos temas relacionados à INOVAÇÃO e deseja atingir a todos os interessados em empreender no estado de São Paulo e no país.

Parcerias: Inovação Aberta

As parcerias podem ser estabelecidas entre sujeitos públicos ou privados, individuais ou coletivos, para a realização de intervenções finalizadas sobretudo ao desenvolvimento econômico ou social de um determinado grupo ou território.

A parceria ideal é muito importante, tendo em vista que dela depende todo o desenvolvimento da nova tecnologia na realização de uma atividade conjunta de pesquisa científica e tecnológica.

Transparência de tecnologia é uma das formas que podemos utilizar para que atividades inovadoras do meio acadêmico atinjam o setor produtivo. Ter tecnologia disponível só será útil se ela encontrar aqueles que dela façam bom uso. Com base nisto, as ações de parcerias e transferências de tecnologiaas assumem grande importância dentro da Agência USP de Inovação.

O que a Universidade tem a ver com seu negócio?

A sociedade normalmente enxerga as Universidades como formadoras de recursos humanos, o que de fato são, visto que este é um de seus principais objetivos.

Entretanto, os conhecimentos produzidos podem ser as respostas e/ou as soluções para problemas contemporâneos, possibilitando que a empresa, a sociedade organizada e o poder público apliquem-nos, gerando e capturando valor.

Neste guia, iremos tratar especificamente das relações entre ICT - Instituições Científicas e Tecnológicas - e Empresas. Contudo, os conceitos gerais podem ser aplicados às organizações sociais e ao poder público.

ICT é o nome dado pela Lei da Inovação nº 10.973/04 às Universidades e demais Centros de Pesquisa e Desenvolvimento[1] .

Há diversas formas de diálogo da Empresa e as ICT, desde os mais gerais, como a formação de profissionais qualificados, publicações de pesquisas e relatórios, consultorias e prestação de serviços técnicos, até os mais específicos, como o desenvolvimento de tecnologias, produtos, processos e serviços inovadores bem como a incubação de Empresas de base tecnológica.

Utilizar os instrumentos de apoio à inovação disponibilizados pelas ICT é de grande importância para estimular a competitividade. A promoção da pesquisa é essencial para esse processo, pois é uma das principais fontes de novos conhecimentos e tecnologias. Por isso, promover parcerias e interações entre as ICT e o mercado, de forma a estabelecer um relacionamento mais duradouro e frutífero entre universidades, centros de pesquisa e Iniciativa e empresas, alavanca a identificação e aproveitamento de oportunidades de desenvolvimento e inovações relevantes para o país.

1 Consulte http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm

Quem ganha com a parceria?

Mescla-se o ambiente inovador da Universidade com o potencial de investimento e realização da Empresa, gerando resultados benéficos em uma relação *Ganha-Ganha*.

A Universidade cumpre seu papel social de geração de conhecimento e tecnologias, e a Empresa agrega valor, obtém um diferencial e aumenta sua competitividade nacional e internacionalmente.

A figura 02 a seguir ilustra os ganhos da parceria entre a empresa e um ICT (Universidade).

Para a Empresa
1. Acessar especialistas, aos quais teria por muitas vezes dificuldades de ter e manter em seu quadro de funcionários;
2. Acessar laboratórios, equipamentos e técnicas que muitas vezes são economicamente inviáveis de manter em sua própria estrutura;
3. Acessar *Know How* restrito a poucas instituições no mundo;
4. Acessar pessoas com visão diferenciada em relação aos paradigmas da Empresa;
5. acessar recursos através de linhas de incentivos fiscais e fomento a pesquisa, reembolsáveis ou não;
6. Acessar graduandos, mestrandos e doutorandos com potencial para recrutamento de pessoal especializado.
Para as ICT
1. acessar informações de mercado e procedimentos de pesquisa da Empresa que podem contribuir na formação de seus alunos;
2. Acessar equipamentos e infraestrutura de produção e pesquisa não disponíveis em seus laboratórios;
3. Acessar recursos através de linhas de fomento a pesquisa não disponíveis em seus laboratórios;
4. Acessar recursos financeiros adicionais para realização de suas pesquisas;
5. Viabilizar a aplicacão dos resultados de pesquisa, gerando riqueza e valor para a sociedade;
6. Possibilitar receitas adicionais através da remuneração pela Empresa pela exploração dos resultados de pesquisa.

Figura 02 - Ganhos na parceria entre ICTs e Empresas.

De onde vem o dinheiro?

Nos principais países do mundo, existe uma oferta de recursos destinados a apoiar financeiramente a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PD&I. No Brasil não é diferente, e contam-se com ofertas dos governos Estaduais, Federais, Investidores Privados e Organizações sem fins lucrativos.

Estes recursos podem ser:

Reembolsáveis: São empréstimos com taxas de juros reduzidas de até 7% ao ano[2] para Micro, Pequenas e Médias Empresas - MPMEs, oferecidos por instituições federais como o BNDES e a FINEP e estaduais como o Desenvolve SP[3].

Nestas linhas existe uma maior flexibilidade nos itens financiáveis, contudo existe a necessidade de oferecer garantias à instituição financeira.

Não Reembolsáveis: São recursos destinados em quase a totalidade dos casos a projetos conjuntos com ICT, onde o agente de fomento fornece os recursos para a execução do projeto de PD&I na ICT parceira.

Os principais Agentes de fomento são o BNDES[4], a FINEP[5], o CNPq[6] (federal), a FAPESP[7] (do Estado de São Paulo), e o SEBRAE.

Nestas linhas existe maior restrição nos itens financiáveis e há exigência de contrapartidas por parte da Empresa que vão de 10 a 70% do valor do projeto.

Capital de Risco: São fundos de *Venture Capital* e Investidores Privados que aplicam recursos financeiros em negócios inovadores em troca de participação no capital social da empresa.

Os Fundos de *Venture Capital* no Brasil, em sua maioria, são fomentados pela FINEP através do Programa Inovar[8] , onde é possível ter acesso a informações sobre os principais fundos.

Os Anjos são Investidores Privados, profissionais (empresários,

2 Valor aproximado considerando uma Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP de 0,4%.
3 Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista – www.desenvolvesp.com.br.
4 BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, consulte produtos para inovação.
5 FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos – www.finep.gov.br
6 CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – www.cnpq.br
7 FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – www.fapesp.br
8 Programa Inovar - www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=inovar

executivos e profissionais liberais) experientes, que além de investirem recursos financeiros próprios, agregam valor ao projeto com seus conhecimentos e rede de relacionamento. Investem em empresas nascentes com alto potencial de crescimento (as *start-ups*), normalmente têm participação minoritária no negócio e não ocupam posição executiva.

Os fundos de *Venture Capital* e Investidores Anjos buscam negócios com forte projeção de crescimento e retorno, com capacidade de se desenvolverem e serem renegociados para investidores do ciclo seguinte.

Acessar a fonte de recurso correta é chave para o sucesso e está estritamente ligado ao estágio de desenvolvimento do negócio, conforme apresentado na Figura 03 a seguir.

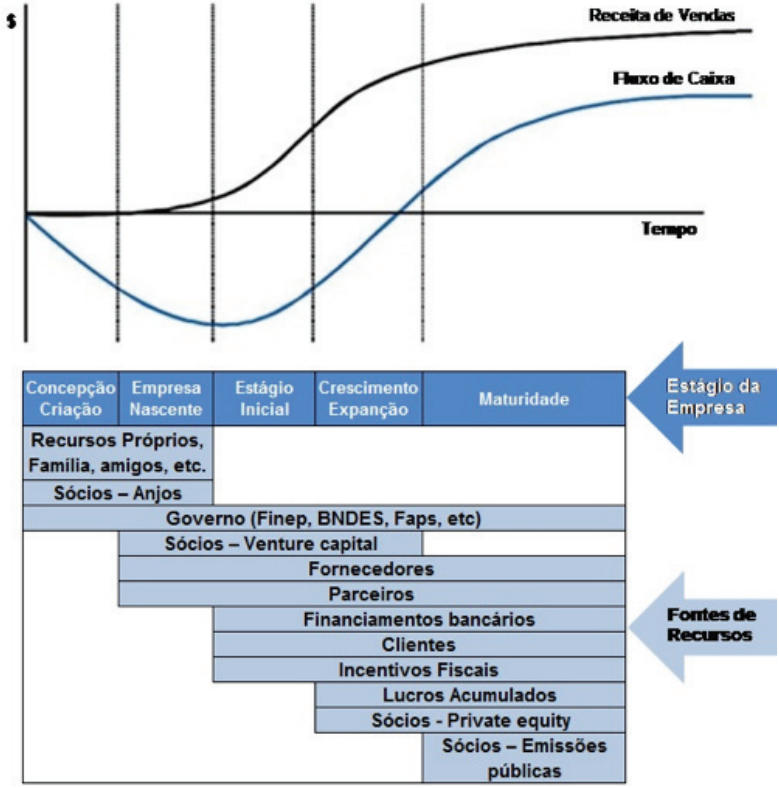


Figura 03 – Estágio da Empresa, Receita de Vendas, Fluxo de Caixa e Fonte de Recursos – Adaptado do Livro "O Capital de Risco no Brasil", Pavani, Claudia, 2002.

Para as pequenas empresas e para as que estão implementando em suas atividades rotinas de P,D&I - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, destacam-se duas linhas específicas de fomento não reembolsável:

1. O programa denominado PIPE - Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, da Fapesp - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo, é destinado a apoiar a execução de pesquisa científica e/ou tecnológica em pequenas empresas sediadas no Estado de São Paulo, com 4 chamadas anuais.

A Chamada de proposta do 2° ciclo de 2014 teve reservado recursos de R$ 15 milhões a serem aplicados em projetos de pequenas empresas (até 250 empregados) em duas etapas: Fase 1: demonstração da viabilidade tecnológica de um produto ou processo, com duração máxima de 9 meses e recursos de até R$ 200 mil. Fase 2: desenvolvimento do produto ou processo inovador, com duração máxima de 24 meses e recursos de até R$ 1 milhão.

2. O Programa do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - de Formação de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas – RHAE[9] , utiliza um conjunto de modalidades de bolsas de fomento tecnológico, especialmente criado para agregar pessoal altamente qualificado em atividades de P,D&I nas empresas, além de formar e capacitar recursos humanos que atuem em projetos de pesquisa aplicada ou de desenvolvimento tecnológico, com 3 rodadas anuais.

Há ainda outras excelentes oportunidades como os incentivos fiscais previstos na Lei 11.196/2005, chamada “Lei do Bem” que oferece:

• Redução de até 34% no Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;

• Redução de 50% no IPI -Imposto sobre os Produtos Industrializados - na compra de equipamentos exclusivos destinados à P&D;

• Amortização acelerada dos dispêndios para aquisição de bens intangíveis para P&D e Depreciação imediata dos equipamentos comprados para P,D&I.

Para obter os benefícios da “Lei do Bem”, é necessário que a empresa:

• Tenha regime fiscal de lucro real;

• Obtenha Lucro Fiscal no ano de apuração;

• Esteja com suas obrigações fiscais em dia (Emissão de CND ou CPD-EN)

• Invista em atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

As atividades de P,D & I para obtenção dos incentivos fiscais podem estar em diversos setores da empresa (produção, engenharia, etc.). Para identificar e medir estas atividades, recomendamos consultar o Manual de Frascati, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE[10].

9 RHAE/CNPq – rhae.cnpq.br

10 Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, 6th edition - www.oecd.org/sti/frascatimanual

Quando desenvolver projetos de P,D&I em parceria?

No mundo moderno, tem aumentado a interação entre as empresas na cadeia produtiva e os consumidores. Muitas vezes, até mesmo com concorrentes, tornando natural que grande quantidade de projetos de P,D&I sejam desenvolvidos de forma colaborativa. Entretanto nem todos são desenvolvidos em parcerias.

Na figura 04 a seguir, são indicados alguns pontos que podem contribuir na decisão da Empresa em realizar um projeto de P,D&I em colaboração ou não.

Características
Parceiro/contratante efetivamente detém a tecnologia/produto ou serviço desejado ou capacidade para obtê-lo.
Os prazos para obtenção da tecnologia/produto ou serviço estão de acordo com a capacidade do parceiro/ contratante de desenvolvê-la.
Os prazos para obtenção da tecnologia/produto ou serviço atendem aos prazos viáveis à Empresa.
O custo efetivo para obter a tecnologia/produto ou serviço por parceria/contratação atende à capacidade financeira da Empresa.
O *KnowHow* desenvolvido pelo parceiro/contratado é distinto daquele desenvolvido pela Empresa contratante ou o estado da técnica ou ainda, acrescenta credibilidade aos clientes/mercado.
Não foram identificadas outras possibilidades mais rápidas e práticas para obter a tecnologia/produto ou serviço desejado pela empresa.

Figura 04 - Boas razões para estabelecer projetos em parceria.

De que forma se estabelecem estas parcerias?

As parcerias podem ser estabelecidas por meio de contratos ou convênios. Um convênio pode ser entendido como acordo entre duas ou mais partes visando o desenvolvimento de produto, melhoria de produto, desenvolvimento de serviço, melhoria de serviço, sendo os objetivos comuns às partes envolvidas.

Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre partes (pessoas físicas, jurídicas ou físicas e jurídicas), em que

Manual de Frascati: Metodologia Proposta para Definição da Pesquisa e Desenvolvimento Experimental. 2002 (Português Brasil) - www.mct.gov.br/upd_blob/0225/225728.pdf

haja acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada no documento, como, por exemplo: acordo, compromisso, protocolo, termo (adaptado da Lei no 8.666/1993, art. 2o, parágrafo único).

Os acordos de parceria devem ser firmados antes do início do desenvolvimento em conjunto, uma vez que neste documento serão estabelecidos os direitos e obrigações de cada parte envolvida. Ou seja, por meio deste instrumento a relação estabelecida será formalizada de forma a garantir, minimizar ou evitar problemas futuros.

Formalizada a parceria, deve-se estabelecer um acompanhamento por parte da Empresa, com profissionais técnicos que participem dos processos de desenvolvimento. Desta forma conjunta, o resultado obtido será mais efetivo tanto para a Universidade quanto para a Empresa.

O que um acordo de parceria deve prever?

1. Sigilo: Fundamental para o sucesso empresarial, deve ter suas regras descritas no acordo, definindo que tipo de informação é ou não sigilosa, como estas obrigações se estendem aos empregados, estudantes e terceiros, por quanto tempo o sigilo deverá ser mantido, entre outros aspectos.

Considerando a importância que publicações, teses e dissertações têm na vida acadêmica, os projetos em parceria com ICTs devem prever que as obrigações de sigilo sejam temporais, por até 5 anos após o término do acordo e de modo que as partes, de comum acordo, possam viabilizar as publicações e resguardar o interesse comercial.

2. Propriedade Intelectual (*Patentes*, software, cultivar, etc): No Brasil, alguns bens intangíveis podem ser protegidos pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal vinculada ao MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que julgará sua validade com base nas disposições da LPI - Lei da Propriedade Industrial, nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Dentre eles:

a) PATENTE: Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o Inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. Durante o prazo de vigência da patente, o titular tem o direito de excluir terceiros de atos relativos à matéria protegida, sem sua

b) MARCA: é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo em seu território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços. As marcas possuem uma vigência de 10 anos, prorrogáveis por período igual e sucessivo conforme Lei 9.279/1996.

c) DESENHO INDUSTRIAL: Desenho Industrial é um título conferido ao seu titular com relação aos seus direitos e obrigações, conforme determinado pela LPI. Trata-se da proteção no aspecto ornamental ou estético do objeto, caracterizado por ser tridimensional ou bidimensional. Já o padrão ornamental é um conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. Sua vigência é 10 anos, contados da data do depósito, prorrogável por três períodos sucessivos de 05 anos, conforme Lei 9.279/1996.

d) INDICAÇÃO GEOGRÁFICA: É o reconhecimento de que determinado produto ou serviço é proveniente de uma determinada área geográfica, ou seja, forma de garantir e proteger a origem de produtos e serviços. A IG deve ser registrada no INPI, conforme Lei 9.279/1996, e não possui vigência mínima. Pode ser por IP - Indicação de Procedência - ou DO - Denominação de Origem.

e) *SOFTWARE*: Definido pela Lei 9.609/1998, em seu art 1º como sendo uma expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. O regime de proteção é o mesmo conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais conexos vigentes no Brasil (Lei 9.610/1998). Vale salientar que o software pode ser registrado pelo INPI por 50 anos, mas o direito do autor independe de seu registro.

f) TOPOGRAFIA E CIRCUITOS INTEGRADOS: A Lei 11.484/07 estabelece, em seu art. 26, que topografia de circuitos integrados é uma série de imagens relacionadas construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura. Circuito integrado, por sua vez, entende-se como um produto, em forma final ou intermediária, com elementos dos quais, pelo menos um, seja ativo e com algumas ou todas as interconexões integralmente formadas sobre uma peça de material ou em seu interior e cuja finalidade seja desempenhar uma função eletrônica.

g) PROTEÇÃO DE NOVAS VARIEDADES DE PLANTAS (CULTIVARES): Variedade de qualquer gênero ou espécie de vegetal superior

que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal descrita e publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos.

h) TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: é o intercâmbio de conhecimento e habilidades tecnológicas entre as instituições de ensino superior e/ou centros de pesquisa e empresas. Os processos envolvidos na TT são realizados pelo NIT - Núcleo de Inovação Tecnológica, de acordo com a Lei Federal nº 10.973/2004. As ICT - Instituições Científicas e Tecnológicas, órgãos da administração pública que tem por missão desenvolver pesquisa básica ou aplicada, deverá dispor de NIT para gerir sua política de inovação. A Transferência de Tecnologia tem respaldo legal no decreto nº 5.563 de 11 de outubro de 2005 que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá providências, em seus artigos e incisos 6º e 7º. Tratando especificamente de Transferência de Tecnologia, para que serve? Estreitar as relações entre empresas e ICT, pois essa parceria contribui com o desenvolvimento socioeconômico do país, tornando as empresas parceiras mais competitivas no mercado. Nessa relação existe uma troca, onde na ICT se encontra a matéria-prima, o conhecimento, essencial para sevir a sociedade e contribuir para o seu desenvolvimento, através da formação de profissionais capacitados, gerando uma tecnologia de qualidade, proporcionando um ambiente favorável entre ICT e Empresa. Enquanto na emoresa existem meios para dar continuidade a esse desenvolvimento, aprimorando e preparando a tecnologia para a comercialização. Por fim, a Transferência de Tecnologia proporciona um estímulo para a ICT na participação no processo de inovação, como também incentiva o processo inventivo na empresa.

No caso específico da Transferência de Tecnologia, esta pode ser dividida em duas formas distintas. Uma está baseada no desenvolvimento da tecnologia. Neste processo, os paradigmas tecnológicos são modificados pelo processo de inovação de produtos e processos. O outro tipo está baseado na difusão tecnológica. Este tipo abrange a adoção de tecnologias de produtos e processos disponíveis comercialmente e o uso de informações técnicas, oriundas de fontes externas, para a solução de problemas, utilizando os paradigmas tecnológicos existentes. (Mt. Auburn Associates, 1995).

Para realizar a Transferência de Tecnologia, ela deve ser feita através de negociações com potenciais parceiros, ou seja, é o ato de ajustar propostas ou ofertas, seguidas de contrapropostas, concluída pela aceitação mediante contrato ou pelo simples ato de levar o produto ao comércio, cuja formalização

se dá numa nota fiscal e/ ou fatura.

Em uma negociação devem ser considerados vários aspectos, tais como: o tipo de contrato a ser celebrado, objeto negociado, acordos, prazos, vigência, descrições, identificação das partes, produção, comercialização, remuneração, assistência técnica, direito de melhoria, *know-how*, termo de sigilo, licenciamento, sub-licenciamento, royalties, limites de riscos, indenizações, e penalidades em caso de descumprimento das cláusulas contratuais, dentre outros.

Os direitos de propriedade intelectual podem beneficiar o seu titular diretamente ou ser explorados por terceiros, mediante licença de exploração. É neste contexto que surge a negociação com o objetivo de compensar justamente o titular, proprietário, pelos esforços e investimentos realizados.

No que se refere à titularidade (propriedade) dos resultados obtidos da execução de acordos de parceria de PD&I, esta deverá ser partilhada entre os partícipes de forma proporcional à sua contribuição no projeto, nos termos da Lei de Inovação, que estabelece:

> Art. 9°. É facultado à ICT celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas.
> [...]
> § 3o A propriedade intelectual e a participação nos resultados [...] serão asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.

Por esta razão, é essencial prever detalhadamente a contrapartida de cada um para o projeto, pois esta contrapartida será utilizada como parâmetro para a definição do percentual de co-titularidade de cada instituição envolvida.

3. Exploração dos resultados: A empresa deve assegurar condições mínimas para explorar os resultados, seja de forma exclusiva ou não. Os detalhes das condições desta exploração podem ser definidos em um segundo momento, após a geração dos resultados ou já previamente no acordo de parceria. Os principais itens a serem observados estão indicados na figura 05, a seguir.

Questões a serem negociadas
Qual o escopo da exploração? Todas as áreas de utilização ou somente áreas especificas de interesse da empresa?
Quais as formas da empresa remunerar o parceiro pela exploração da tecnologia? • Por *Royalties* (porcentagem do faturamento líquido - Faturamento bruto menos impostos incidentes sobre a venda de cada produto ou serviço que incorpore a tecnologia protegida pela patente)? • Por pagamentos únicos (*lump-sum* ou *down payment*)? Por pagamentos parcelados em marcos do projeto (milestones)? • Por uma combinação das formas acima apresentadas? Outra forma que venha melhor retratar o modelo de negócio?
Quanto tempo a empresa precisa para iniciar a comercialização do produto? Existe algum registro obrigatório do produto que afete este prazo?
Que tipo de controle a empresa vai precisar ter para prestar contas ao parceiro? Qual a periodicidade desta prestação de contas?
De quem é o direito de explorar aperfeiçoamentos futuros?
No modelo de negócio da empresa é possível dar o direito a terceiros de explorarem a tecnologia? Talvez um licenciamento cruzado (quando empresas oferecem mutuamente licenças de exploração sobre tecnologias que se somam) com um concorrente? Caso o sublicenciamento seja necessário para o modelo de negócio, quais são suas condições?

Figura 05- Pontos importantes a serem definidos para exploração do resultado de P, D & I.

4. **Plano de trabalho:** O Plano de trabalho é o "coração" do convênio, é onde o projeto é detalhado, e é ele que dá o contorno sobre como serão aplicadas as cláusulas do convênio.

Ele deve conter objeto, justificativa, etapas e fases de execução, plano de atividades, cronograma de desembolso, equipe de trabalho e resultados esperados.

De que forma a Agência USP de Inovação auxilia este processo?

A Agência USP de Inovação está estruturada, dentre outras atividades, para agir como um facilitador de parcerias, assessorando as partes (pesquisador e terceiros) para a realização de atividades conjuntas de P,D&I com a USP, em especial nas áreas de Confidencialidade, Propriedade Intelectual e Exploração dos Resultados, auxiliando na elaboração de convênios de pesquisa ou contratos de prestação de serviço.

Este assessoramento pode se dar de diversas formas e em todas as etapas do processo, ou seja, desde a prospecção de pesquisadores para solução de uma demanda, organização de *workshops*, análise prévia da minuta de convênio, sugestões baseadas em casos concretos, participação em reuniões, entre outros, objetivando a compatibilização das necessidades entre as partes interessadas.

Através deste canal, o processo de análise das minutas de convênios e contratos é otimizado, gerando maior satisfação dos parceiros e permitindo maior agilidade e integração entre a universidade e o setor produtivo, buscando

assim, a excelência na pesquisa, na formação dos acadêmicos e na obtenção de resultados socioeconômicos.

Nos casos onde ainda não exista parceria com a USP, a Agência USP de Inovação tem o programa VPI - Vocação para Inovação - que visa contribuir para um Estado mais moderno por meio de orientações iniciais à comunidade externa da USP sobre questões relacionadas à inovação. Através deste Programa alguns serviços são oferecidos à comunbidade externa a USP:

- Orientação inicial sobre solicitação de patentes;
- Orientação inicial sobre parcerias com a USP;
- Informação sobre propriedade intelectual e órgãos que possam realizar procedimentos de proteção;
- Identificação de possibilidades de projetos em parceria;
- Identificação de linhas de fomento das agências estaduais voltadas à inovação.

Esclarecemos que serviços como divulgações de empresas e/ou produtos, análises mercadológicas, submissões de projetos para fomento, depósitos de pedidos, redação de patente, busca de anterioridadesm entre outros, **não** são realizados pelo programa.

Quais os parâmetros legais regulamentam as parcerias entre ICTs e Empresas?

Uma consultoria jurídica especializada para relações de negócio tem um papel muito importante, em especial quando existem questões de Propriedade Intelectual, como é o caso dos acordos de parceria.

Contudo, para que o gestor possa tomar decisão com base na assessoria jurídica é aconselhável que ele possua um mínimo de conhecimento sobre a legislação. Desta forma, sugere-se o estudo das leis abordadas neste tópico.

Lei Federal n° 8.666/93: As relações entre o poder público e a sociedade são regidas, sobretudo, pela Lei de Licitações, a Lei 8.666/93.

O Art. 1º desta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as Empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Lei Federal n° 10.973/04: As parcerias entre Universidades e Empresas

são regidas pela Lei de Inovação e o decreto que a regulamenta, tem o objetivo de incentivar a inovação visando ao aumento da competitividade empresarial nos mercados nacionais e internacionais. Busca-se então:

- Incentivar a pesquisa científica e tecnológica e a inovação
- Incentivar a cooperação entre os agentes de inovação
- Facilitar a transferência de tecnologia
- Aperfeiçoar a gestão das instituições acadêmicas
- Estimular os pesquisadores
- Incentivar a mobilidade dos pesquisadores
- Estimular a formação de Empresas de base tecnológica
- Estimular o investimento em Empresas inovadoras

Para isto, incentiva-se uma série de ações integradoras entre ICT e Empresa, como o compartilhamento de laboratórios para incubação, utilização de laboratórios para pesquisas e contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento, por exemplo.

Atualmente, uma parcela dos estados brasileiros criaram suas legislações estaduais de inovação com base na lei federal. No caso do estado de São Paulo é a Lei complementar n° 1049/08.

Lei Federal n.º 11.196/05: A chamada Lei do Bem estabelece o arcabouço de incentivos fiscais, em especial destacamos seu Capitulo III - DOS INCENTIVOS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.

REFERÊNCIAS:

Fonte: www.freeimages.com - acesso 19/05/2014 - Id 479608

Fonte: www.freeimages.com - acesso 19/05/2014 - Id 479608

Fonte: www.freeimages.com - acesso 19/05/2014 - Id 906255

Fonte: www.freeimages.com - acesso 19/05/2014 - Id 122195

Fonte: www.freeimages.com acesso 19/05/2014 – Id 866529

Agência USP de Inovação

Áreas de Atuação

Av. Torres de Oliveira 76, Jaguaré
CEP 05347-902 São Paulo, SP

/ageusp @inovacaonausp

(55 11)3091-4495
dir-inovacao@usp.br
www.inovacao.usp.br

EQUIPE - AGÊNCIA USP DE INOVAÇÃO

Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato
Coordenador
dir-inovacao@usp.br

Profa Dra. Luciane Meneguin Ortega
Vice-coordenadora
dir-inovacao@usp.br

Andréa Ap. Meira Revoredo
Secretária da Coordenação
dir-inovacao@usp.br

Ivanei da Silva de Oliveira
Secretária Executiva
dir-inovacao@usp.br

Maria de Fátima da Silva Freitas
Assistente Técnico de Direção USP
mfatima@usp.br

José Nunes
Contador
dir-inovacao@usp.br

José Anselmo da Silva
Técnico Administrativo
janselmo@usp.br

Ma. Maria Aparecida de Souza
Chefe Técnico de Propriedade Intelectual
cidin@usp.br

Marcelo Alves
Apoio à Propriedade Intelectual
Graduado em Sistema de Informação
almarcel@usp.br

Selma Shibuya
Analista Administrativo
selma.s@usp.br

Alexandre Venturine Lima
Chefe Técnico de Transferência de Tecnologia
alelima@usp.br

Paulo Gil
Agente de Inovação
paulogil@usp.br

Verônica Lopes
Comunicação
velopesa@usp.br

Ronaldo Contin Della Nina
Comunicação
rnina@usp.br

Manoel Marcelo Valverde Salvia
Arte-Finalista
mmvs@usp.br

Manoel Felipe da Silva Filho
Responsável pela Informática
manoel-felipe@usp.br

Pedro Gonçalves
Motorista
dir-inovacao@usp.br

Daniel Paulino Luciano
Motorista
dluciano@usp.br

Emerson Cristiano Csipak
Motorista
Ensino Médio
dir-inovacao@usp.br

RIBEIRÃO PRETO E BAURU

Dra. Flávia O. do Prado
Polo de Ribeirão Preto e Bauru
foprado@usp.br

Fabio Fiorotto
Técnico Administrativo
fabiofiorotto@usp.br

Anderson Saraiva
Técnico Administrativo
andesosaraiva@usp.br

SÃO CARLOS

Eduardo Vieira de Brito
Assistente Técnico de Direção – Polo de São Carlos
eduardobrito@usp.br

Freid Artur
Técnico Administrativo – Polo São Carlos
frid@usp.br

LORENA

Prof. Dr. Marco Antonio Carvalho Pereira
Responsavel pelo polo Lorena
marcopereira@usp.br

AUSPIN
Agência USP de Inovação

ageusp | inovacaonausp | www.inovacao.usp.br | dir-inovacao@usp.br