

**GUIA DE ORIENTAÇÕES SOBRE**

# **INSTRUMENTOS DO MARCO LEGAL DE CT&I**

**VOLUME I**

MINISTÉRIO DA  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E INOVAÇÕES



## **Presidente da República**

Jair Messias Bolsonaro

## **Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações**

Paulo Alvim

## **Secretário-Executivo**

Sergio Freitas de Almeida

## **Secretário de Empreendedorismo e Inovação - SEMPI**

José Gustavo Sampaio Gontijo

## **Diretor do Departamento de Empreendedorismo Inovador**

Marcos Cesar de Oliveira Pinto

## **Coordenador-Geral de Mecanismos de Apoio à Inovação**

José Afonso Cosmo Júnior

## **Coordenador de Instrumentos de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação**

Francisco Silveira dos Santos

## **Apoio**

Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC)

## **Coordenação-Geral de Mecanismos de Apoio à Inovação - Equipe Técnica**

José Afonso Cosmo Júnior

Francisco Silveira dos Santos

Denise de Almeida Pereira

Giovanna Rocha Rodrigues dos Santos

**B823g** Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

Guia de orientações sobre instrumentos do marco legal de CT&I/ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. -- Brasília: MCTI, 2022.

84 p. - (v. 1)

Apoio: Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia – FORTEC

ISBN: 978-65-5471-041-1

1. Parceria de pesquisa e desenvolvimento - Brasil. 2. Transferência de tecnologia. 3. Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação - Brasil. 4. ICT - Brasil. I. Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. II. Fortec. III. Segundo, Gesil Sampaio Amarante. IV. Crepalde, Juliana. V. Santos, Marli Elizabeth Ritter dos. VI. Uchôa, Sílvia Beatriz Beger. VII. Barbosa, Nathália Domingues Oliveira. VIII. Souza, Juliana Panosso Ferry de. IX. Título.

CDU 5/6(81)

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

GUIAS DE ORIENTAÇÕES SOBRE

**INSTRUMENTOS**

**DO MARCO LEGAL**

**DE CT&I**

VOLUME I

DEZEMBRO DE 2022

# SUMÁRIO

<b>PREFÁCIO</b>	<b>6</b>
<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>7</b>
<b>CAPÍTULO 1 - ACORDOS DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO</b>	<b>8</b>
1. Contexto	8
2. Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI ) e os Acordos de Parceria para PD&I	10
3. Importância	14
4. Principais cláusulas e condições	18
4.1. Objeto	19
4.2. Plano de trabalho	19
4.3. Atribuições e responsabilidades dos parceiros	21
4.4. Prestação de contas e acompanhamento	21
4.5. Propriedade intelectual (PI)	22
5. Motivação, autorizações e pareceres recomendados para a celebração de Acordo de Parceria para PD&I por ICT pública	26
6. Considerações finais	28
<b>CAPÍTULO 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR ICTS PÚBLICAS</b>	<b>29</b>
1. Contexto	29
2. O que se entende por serviços técnicos especializados	30
3. A importância da prestação de serviços no contexto das políticas de inovação das ICTs	34
4. O que a lei estabelece para a prestação de serviços técnicos especializados	36
4 .1. Precauções importantes	38
5. Prestação de serviços e acordos de parceria para P&D	41
5.1. Incentivos à equipe envolvida	42
5.2. Procedimento de aprovação	43
5.3. Propriedade Intelectual	44
6. Estratégias de gestão integrada da prestação de serviços	44
6.1. Formas de pagamento e acompanhamento	46
7. Considerações finais	47

<b>CAPÍTULO 3 - CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA</b>	<b>48</b>
1. Contexto	48
2. Diretrizes legais para a inovação e a transferência de tecnologia no contexto das ICTS	49
2.1. Aspectos do processo de transferência de tecnologia contempla dos no MLCTI	55
2.1.1. O papel do inventor no processo de transferência de tecnologia da ICT	57
2.1.2. Da transferência de tecnologia em Acordos de Parceria para PD&I	59
3. Formas de transferência de tecnologia	62
3.1. Considerações sobre oportunidades de a ICT incrementar as chances de transferência tecnologia	65
3.2. Importância da conexão das políticas de transferência de tecnologia e de fomento ao empreendedorismo nas ICTs	66
4. Transferência de tecnologia e os instrumentos legais pertinentes	67
4 .1. Contrato de Transferência de Tecnologia	68
4 .1.1. Aspectos que caracterizam os contratos de transferência de tecnologia	70
4 .1.2. Estrutura típica dos contratos	70
4.1.2.1. Título	71
4.1.2.2. Preâmbulo	72
4.1.2.3. Cláusulas	72
4.1.2.4. Validação	75
5. O papel dos NITS na transferência de tecnologia	75
6. Considerações finais	79
<b>CONCLUSÃO</b>	<b>80</b>
<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>	<b>81</b>

## **PREFÁCIO**

O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI) estabeleceu novas bases para o desenvolvimento de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. Ele tem sido fundamental para promover o avanço científico e tecnológico do país, bem como para incentivar a inovação e a criação de empreendimentos inovadores.

Nota-se que a utilização dos seus instrumentos tem crescido desde sua última revisão, em 2016, e sua respectiva regulamentação, em 2018. No entanto, ainda há dúvidas quanto à aplicação de alguns de seus instrumentos, que acabam por não serem usados em toda a sua plenitude.

Assim, de modo a promover a maior utilização do Marco Legal, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, em parceria com o Fortec - Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, está desenvolvendo uma série de guias orientativos para os instrumentos da Lei que ainda não possuem documentação relevante disponível. Tais guias se somam aos que já foram lançados, sobre elaboração de políticas de inovação e conceituação de ICTs – ambos temas relevantes ligados ao Marco Legal, e que careciam de mais informações sobre sua aplicação.

Esperamos que este e os outros guias sejam úteis para todos aqueles que desejam desenvolver atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil, contribuindo para o crescimento econômico e o desenvolvimento social do país.

**Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim**

Ministro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI

## INTRODUÇÃO

A presente cartilha, que versa sobre três dos principais instrumentos jurídicos do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI), foi construída a partir de parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC). Esta parceria contemplará uma série de cartilhas sobre diversos temas no contexto do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI).

Cada capítulo deste guia versa sobre um instrumento do MLCTI: no próximo capítulo, são abordados os acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação; a seguir, é tratado o tema da prestação de serviços para empresas privadas por parte de ICTs públicas; e, finalmente, são abordados os contratos de transferência de tecnologia.

Estes instrumentos foram selecionados para o primeiro volume deste conjunto de guias não apenas por sua relevância, mas também pela insuficiência de documentação já disponível para auxiliar a sua documentação. Além disso, tratam-se de instrumentos de aplicação complexa, que muitas vezes suscitam dúvidas e questionamentos.

Os guias procuram aliar a perspectiva jurídica com aspectos práticos da aplicação dos instrumentos, oferecendo caminhos concretos para sua utilização. Sendo o tema da inovação naturalmente fluido, espera-se que os guias sejam revisados periodicamente, buscando assimilar tanto as experiências das diferentes instituições como eventuais impactos de alterações no marco regulatório para o setor.

## CAPÍTULO I

# ACORDOS DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Juliana Crepalde • Nathália Domingues Oliveira Barbosa

### 1. Contexto

Este capítulo tem o objetivo de auxiliar as instituições na adoção dos Acordos de Parceria para PD&I. Para tanto, irá abordar temas como a importância do instrumento, seu conceito e suas principais cláusulas, notadamente no que tange aos aspectos de propriedade intelectual, incluindo os cenários de negociação envolvendo a propriedade intelectual resultante desses acordos.

A inovação é um desafio complexo que demanda a interação de diversos agentes que aportam diferentes competências para o processo inovativo. Deste processo participam as empresas, o governo, as universidades e demais instituições de pesquisa, as instituições de fomento e os investidores privados, que em conjunto atuam para que novas soluções, tecnológicas ou não, possam gerar valor e trazer benefícios para a sociedade.

Nesse contexto, com vistas a formalizar a interação notadamente entre as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e as empresas, um dos arranjos que podem ser utilizados é o Acordo de Parceria para PD&I. Diante do caráter estratégico do instrumento, é fundamental entender a sua importância e suas principais características, trazendo maior segurança jurídica para a sua adoção.

Conforme Cannady (2015), “development agreements” ou acordos de desenvolvimento são acordos em que as partes conjugam esforços para desenvolver uma solução para um desafio tecnológico, valendo-se de esforços colaborativos de suas equipes, para a execução de atividades de pesquisa e desenvolvimento para a consecução de um projeto específico com prazo determinado, com a inclusão das atividades de inovação.

Em seu conceito legal, entende-se o Acordo de Parceria para PD&I como o instrumento jurídico celebrado por ICT<sup>1</sup> com instituições públicas ou privadas para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo, sem transferência de recursos financeiros públicos para o parceiro privado, conforme o art. 35 do Decreto nº 9.283/2018, parte do MLTCI, transcrito abaixo:

“Art. 35. O acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação é o instrumento jurídico celebrado por ICT com instituições públicas ou privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo, sem transferência de recursos financeiros públicos para o parceiro privado, observado o disposto no art. 9º da Lei nº 10.973, de 2004”.

O Acordo de Parceria para PD&I é capaz de estimular arranjos de inovação no País, criando a capacidade das empresas exercerem seus programas de inovação aberta, a partir de demandas por soluções tecnológicas que podem ser atendidas por ICTs. Pelo lado das ICTs, pode ser um instrumento para fomentar a realização de pesquisas orientadas para o mercado (CREPALDE et al., 2021).

Assim, o Acordo de Parceria para PD&I pode ser conceituado como o instrumento jurídico que objetiva a realização de atividades conjuntas de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), que constitui obrigação de meio, com risco de não se alcançar o resultado almejado, capaz de gerar conhecimento e resultados apropriáveis por direitos de propriedade intelectual passíveis de serem aplicados para a obtenção de um novo produto, processo ou serviço.

Cabe diferenciar brevemente o Acordo de Parceria para PD&I do Convênio para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (Convênio para PD&I), este conceituado no art.

---

<sup>1</sup> Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), nas quais se incluem as universidades e outras instituições sem fins lucrativos que se dedicam à pesquisa ou ao desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos.

38 do Decreto nº 9.283/2018<sup>2</sup>. Trata-se de instrumentos jurídicos bastante próximos, ambos tendo por objeto a execução de atividades de PD&I, sendo a principal diferença a existência de transferência de recursos financeiros públicos para o desenvolvimento do projeto que integra a negociação entre as partes. Caso haja a transferência de recursos financeiros públicos, o instrumento jurídico adequado a ser adotado é o Convênio para PD&I e não o Acordo de Parceria para PD&I.

A partir destes conceitos apresentados, é possível depreender os elementos intrínsecos dos Acordos de Parceria para PD&I, que podem nortear a escolha do instrumento jurídico, quais sejam: cooperação das partes, projeto específico, risco de não se alcançar o resultado esperado e realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

## 2. Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI) e os Acordos de Parceria para PD&I

O MLCTI<sup>3</sup> nasceu, em especial, a partir da identificação da necessidade de aprimoramento da Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004), que precisava avançar para trazer mais segurança jurídica para a promoção da inovação no Brasil.

Nesse sentido, foram movidos esforços de diversos setores da sociedade para a edição de uma nova lei, com o principal propósito de trazer mais flexibilidade na interação entre as ICTs e os diversos atores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) brasileiro, sobremaneira as empresas.

---

<sup>2</sup> “Art. 38. O convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação é o instrumento jurídico celebrado entre os órgãos e as entidades da União, as agências de fomento e as ICT públicas e privadas para execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com transferência de recursos financeiros públicos, observado o disposto no art. 9º-A da Lei nº 10.973, de 2004”.

<sup>3</sup> O MLCTI compreende o conjunto de dispositivos normativos que tratam a matéria de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, composto por: Emenda Constitucional nº 85/2015, Lei Federal nº 13.243/2016 e o Decreto nº 9.283/2018, que regulamenta a referida lei e outros diplomas legais.

Estes esforços culminaram na edição da Lei nº 13.243/2016, que trouxe vários avanços para a legislação brasileira e modificou várias normas, em especial a Lei de Inovação.

Em muitos casos, o MLCTI trouxe modificações para dar mais clareza e segurança jurídica para a adequada implementação prática dos arranjos previstos na Lei de Inovação desde 2004. Tal foi o caso dos Acordos de Parceria para PD&I, tendo a Lei nº 13.243/2016 trazido modificações normativas com o objetivo de facilitar a sua adoção.

Dentre as principais modificações<sup>4</sup>, em primeiro lugar está a inclusão da previsão de dispensa de licitação ou processo equivalente para a celebração de Acordos de Parceria para PD&I, trazida pelo art. 36 do Decreto nº 9.283/2018, nos seguintes termos:

“Art. 36. A celebração do acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação dispensará licitação ou outro processo competitivo de seleção equivalente”.

Antes do MLCTI, a dúvida sobre a necessidade ou não de procedimento licitatório para a sua celebração dificultava ou desencorajava a adoção do instrumento jurídico. Inclusive, alguns autores já defendiam a desnecessidade de licitação para os Acordos de Parceria para PD&I<sup>5</sup>, em razão de a licitação não ser compatível com o instrumento.

Contudo, em que pese a defesa da literatura quanto à desnecessidade de licitação, ainda não havia uma disposição normativa para fundamentar esse entendimento, o que trazia insegurança jurídica sobre essa questão. Essa situação, então, foi resolvida com a edição do Decreto nº 9.283/2018, com a previsão expressa da dispensa.

Outra importante modificação trazida pelo MLCTI foi a previsão mais clara sobre a possibilidade de transferência de tecnologia com exclusividade e sem a necessidade de haver oferta pública a ser realizada pela, conforme o art. 6º, § 1º-A, da Lei de Inovação, in verbis:

---

<sup>4</sup> Sobre as mudanças implementadas nos Acordos de Parceria para PD&I pelo MLCTI: ver DOMINGUES et al in RAPINI e BARBOSA (2021).

<sup>5</sup> Pimentel et al (2010); Sundfeld e Souza (2013).

“Art. 6º É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria. (...).

§ 1º-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração”.

Assim, a propriedade intelectual resultante de um Acordo de Parceria para PD&I poderá ser licenciada com exclusividade para a empresa que participou juntamente com a ICT no acordo e cooperou para o desenvolvimento do projeto sem que haja a obrigação da realização de chamamento público, configurando uma hipótese de contratação direta com a empresa parceira.

Importante destacar que as partícipes deverão, para tanto, celebrar o respectivo instrumento jurídico para tratar da transferência da tecnologia, que irá incluir as cláusulas negociadas, incluindo a remuneração para a ICT.

Ademais, outra importante previsão trazida pelo MLCTI foi a possibilidade de cessão dos direitos da ICT sobre a propriedade intelectual resultante de um Acordo de Parceria para PD&I para o parceiro privado que a desenvolveu conjuntamente. A referida possibilidade é tratada no art. 9º, §3º, da Lei de Inovação e no art. 37, §1º e §2º, do Decreto nº 9.283/2018, abaixo transcritos, e confere segurança jurídica para uma prática que já ocorria (RAUEN, 2016).

*“Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo. (...).*

*§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º serão asseguradas às partes contratantes, nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável”.*

*“Art. 37. As partes deverão definir, no acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, de maneira a assegurar aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia, observado o disposto no § 4º ao § 7º do art. 6º da Lei nº 10.973, de 2004.*

*§ 1º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no caput serão asseguradas aos parceiros, nos termos estabelecidos no acordo, hipótese em que será admitido à ICT pública ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, inclusive quanto ao licenciamento da criação à administração pública sem o pagamento de royalty ou de outro tipo de remuneração.*

*§ 2º Na hipótese de a ICT pública ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual, o acordo de parceria deverá prever que o parceiro detentor do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação no prazo e nas condições definidos no acordo, situação em que os direitos de propriedade intelectual serão revertidos em favor da ICT pública, conforme disposto em sua política de inovação”.*

Para que haja a cessão, deverá haver a previsão dessa possibilidade no Acordo de Parceria para PD&I e o parceiro privado deverá remunerar a ICT, seja mediante compensação financeira ou não financeira, devendo ser economicamente mensurável. Assim, por exemplo, poderá ser negociado um valor específico em moeda, ou ainda a participação da ICT na sociedade que recebeu a cessão ou o usufruto de ações ou quotas da empresa cessionária, dentre outras formas, desde que economicamente mensurável.

Deverá também haver a previsão no acordo de que o parceiro para o qual foi realizada a cessão perderá automaticamente os direitos cedidos caso não comercialize a criação cedida no prazo e nas condições definidos no contrato de cessão, situação em que os direitos de propriedade intelectual serão revertidos em favor da ICT pública.

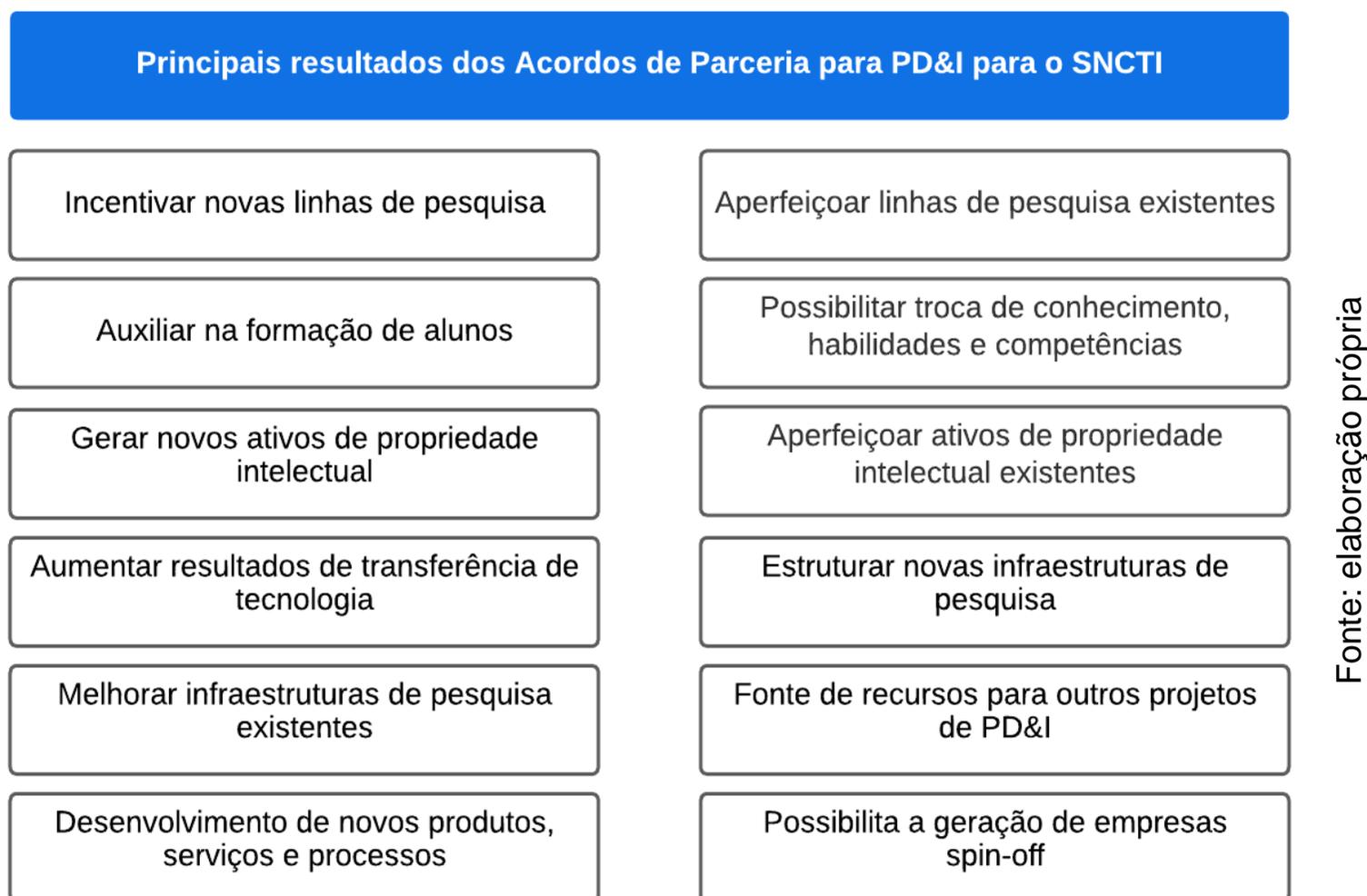
Com as várias modificações e as novas disposições que desburocratizam e trazem maior segurança jurídica para a adoção dos Acordos de Parceria para PD&I trazidas pelo MLCTI, pode-se dizer que há uma legislação de regência que incentiva a sua utilização.

### 3. Importância

O Acordo de Parceria para PD&I pode ser considerado um dos mais importantes instrumentos previstos no MLCTI para incrementar os resultados de inovação no Brasil.

Isso porque é um instrumento que permite a entrega de vários resultados relevantes para o contexto da inovação. Por exemplo, por ser capaz de criar novas linhas de pesquisa nas ICTs, possibilitar a troca de conhecimentos, habilidades e competências entre as instituições envolvidas dentro do objeto do acordo, gerar novos ativos de propriedade intelectual e aperfeiçoar os já existentes, aumentar resultados de transferência de tecnologia, bem como outros resultados possíveis, conforme mostra a figura abaixo (Figura 1):

**Figura 1:** Principais resultados dos Acordos de Parceria para PD&I para o SNCTI (não exaustivo)



O Acordo de Parceria para PD&I pode ser utilizado tanto para desenvolver uma solução tecnológica nova ou para aperfeiçoar uma tecnologia já existente, seja da ICT ou da empresa participante, inclusive que já esteja protegida, seja por meio de patente ou outras formas de proteção. Neste caso, havendo uma propriedade intelectual prévia, esta pode entrar inclusive como contrapartida para o acordo, o que será visto adiante.

No contexto das etapas que formam o processo de inovação, da concepção da solução até as fases mais próximas da sua introdução no mercado, em uma perspectiva linear

(VIOTTI in VIOTTI e MACEDO, 2003, p.55), o Acordo de Parceria para PD&I pode ser usado ao longo de todas as etapas desse processo.

Isso porque o instrumento em análise comporta três eixos de atividades: pesquisa, desenvolvimento e inovação. Assim, pode ser usado para as etapas iniciais de pesquisa, e assim o instrumento estará mais próximo do eixo de pesquisa (P), bem como em etapas no eixo de desenvolvimento (D), com o teste e a prototipagem de tecnologias, e também em etapas mais avançadas como as de validação e escalonamento, e assim estará mais próximo ao eixo de inovação (I).

**Figura 2:** Acordo de Parceria para PD&I no contexto do modelo linear de inovação



Fonte: adaptado de VIOTTI in VIOTTI e MACEDO (2003, p.55)

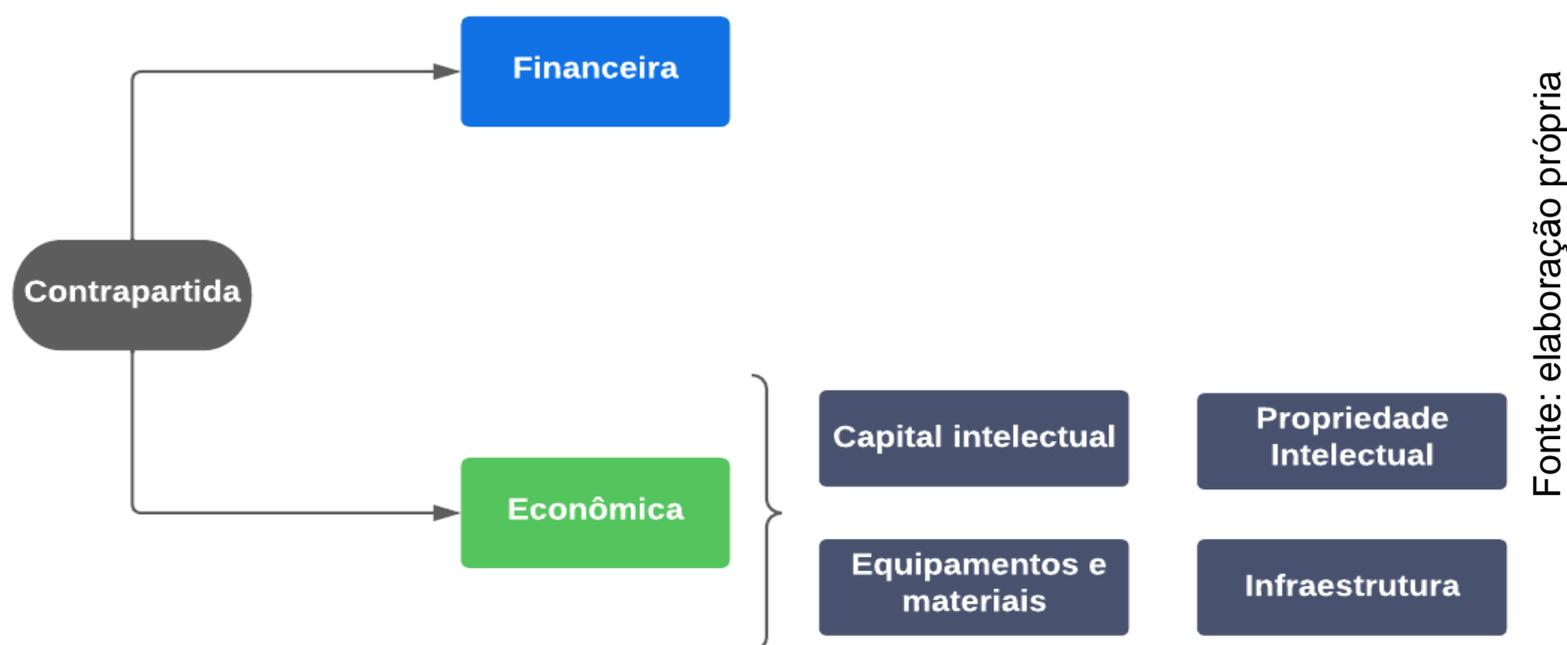
O Acordo de Parceria para PD&I, conforme visto anteriormente, é realizado a partir de um esforço conjunto entre as instituições participantes, facilitando a fertilização cruzada (cross fertilization). Esta consiste na troca de conhecimentos, habilidades e

competências que são próprias de cada uma das participantes, no contexto do objeto ou do resultado esperado pela execução do ajuste.

No que tange à possibilidade de aprendizado pela ICT, ainda que a participação da empresa parceira não esteja vinculada à atividade de pesquisa em si, a simples definição do escopo e o acompanhamento dos resultados serão importantes para a ICT fortalecer sua área de pesquisa e sua interação com empresas em projetos de inovação. Pelo lado da empresa, ela também irá absorver o conhecimento e a experiência da ICT, o que poderá ser utilizado para fortalecer sua estratégia interna de inovação e ganhar competitividade.

Em um Acordo de Parceria para PD&I, é esperado que haja contrapartidas de cada um dos partícipes, dado que o esforço investido no projeto objeto do acordo deve ser conjunto. As contrapartidas aportadas pelas partícipes em tais instrumentos são de natureza financeira e econômica, como visto na Figura 3:

**Figura 3:** Contrapartidas em Acordo de Parceria para PD&I



Do ponto de vista econômico, a ICT ou a empresa poderão aportar seu capital intelectual, que pode ser conceituado como o conjunto de conhecimentos e práticas acumulados ao longo do tempo por pesquisadores e profissionais na área tecnológica estratégica objeto da parceria.

Também poderão aportar tecnologias ou ativos de propriedade intelectual, como patentes, know-how, programas de computador, desenho industrial e outros, que podem ser preexistentes à realização da parceria e que podem ser acessados para serem aperfeiçoados ou para serem o substrato para o desenvolvimento de uma nova tecnologia.

Além disso, o instrumento permite acessar as infraestruturas de pesquisa, que representam o capital físico das partes, por meio de laboratórios, equipamentos e demais *facilities* que podem e devem ser aportados para os projetos de inovação. Este aporte pode ser voltado tanto para as pesquisas científicas e tecnológicas em si, como também para a prototipagem, as provas de conceito e a execução de etapas de produção no contexto de uma cadeia de inovação.

#### 4. Principais cláusulas e condições

Como qualquer outro instrumento jurídico, o Acordo de Parceria para PD&I exige algumas cláusulas essenciais, como a definição clara e precisa das partes contratantes, o objeto, os compromissos assumidos, o prazo, o trato da propriedade intelectual resultante, dentre outras condições. Nesta seção serão abordadas, de forma objetiva, as principais cláusulas que devem constar do acordo, incluindo o plano de trabalho, que é parte essencial do instrumento jurídico.

A Câmara Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Advocacia Geral da União (AGU) elaborou uma minuta orientativa para a redação dos Acordos de Parceria para PD&I, que acompanha o Parecer nº 01/2019/CPCTI/PGF/AGU, com o respectivo *check-list*. Alguns dos itens descritos abaixo foram extraídos da minuta disponibilizada pela AGU.

## 4.1. Objeto

O objeto do Acordo de Parceria para PD&I deve indicar de forma clara, específica e precisa o projeto que as partícipes pretendem executar em conjunto, não sendo permitida a previsão de um objeto de forma genérica (conforme indica o Parecer nº 01/2019/CPCTI/PGF/AGU). A cláusula deverá mencionar o plano de trabalho que acompanha o instrumento jurídico, que deve seguir as condições mínimas previstas na legislação<sup>6</sup>.

## 4.2. Plano de trabalho

O plano de trabalho é um documento de caráter técnico e estratégico, fundamental para a adequada adoção do Acordo de Parceria para PD&I. É parte integrante e indissociável desses acordos, sendo o instrumento em que se pormenoriza a execução do projeto, funcionando como extensão do objeto. Deve seguir os requisitos mínimos da legislação, sem prejuízo de outras questões a serem acordadas previamente entre as partes.

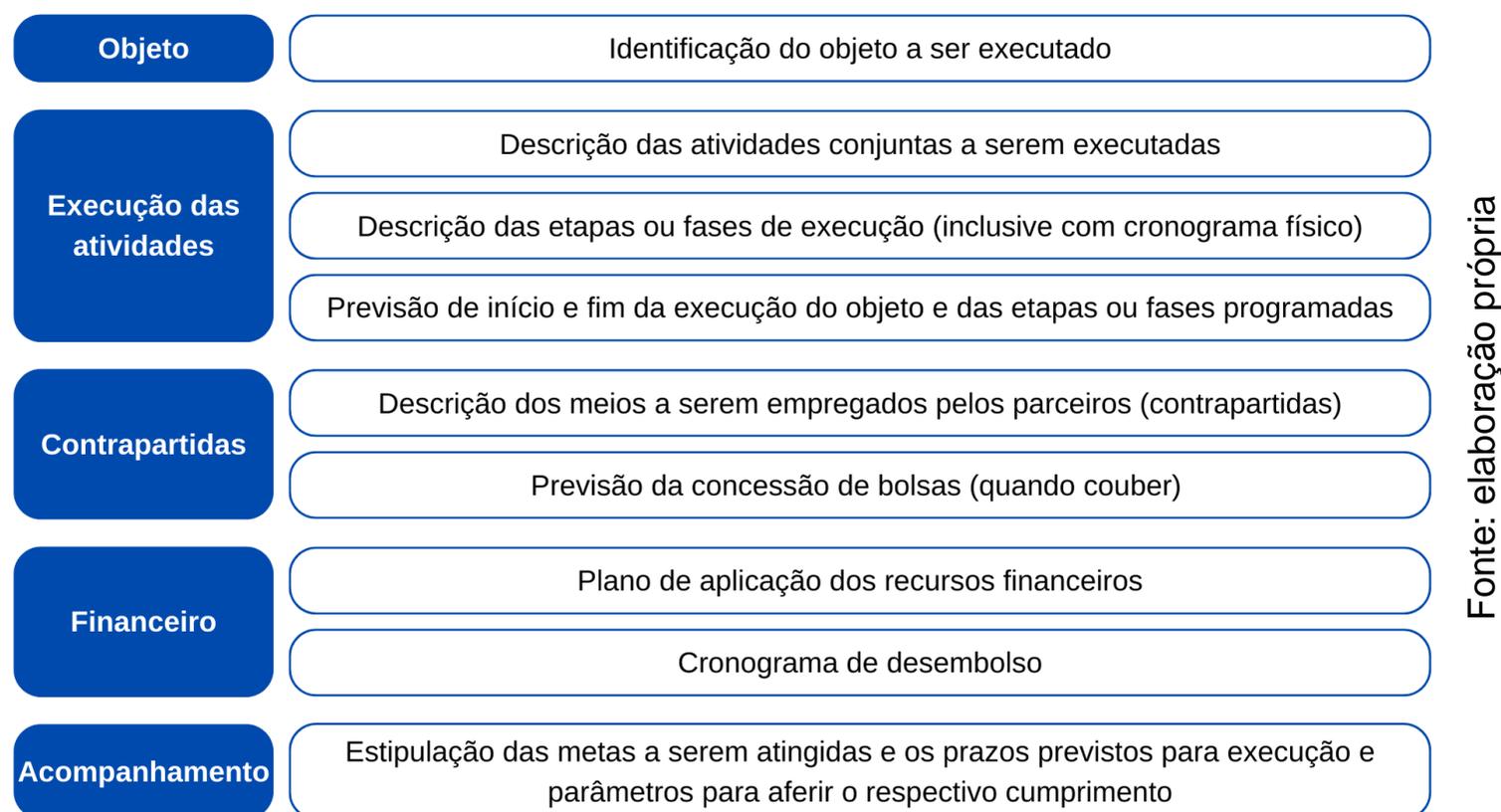
Nele deve ser definida a equipe executora, constar o planejamento e o detalhamento das atividades com as atribuições de cada um dos partícipes e serem descritas as contrapartidas de natureza econômica e financeira. Também devem constar o cronograma físico e o cronograma financeiro, os resultados almejados e a definição de metas, dentre outros pontos.

Pode-se dizer que a construção de um plano de trabalho deve seguir cinco pilares para a sua elaboração: objeto, execução das atividades, contrapartidas, financeiro (se houver aporte de recursos pela empresa) e acompanhamento. Esses pilares e o que deve minimamente ser disposto no plano de trabalho em cada pilar, podem ser observados a seguir:

---

<sup>6</sup> Observação das disposições constantes no art. 35 do Decreto nº 9.283/2018 e no art. 116, §1º, da Lei nº 8.666/1993 para a sua elaboração.

**Figura 4:** pilares do plano de trabalho e seus componentes mínimos conforme o art. 35 do Decreto nº 9.283/2018 e o art. 116, §1º, da Lei nº 8.666/1993



Como destinação da contrapartida financeira aportada para a ICT pela empresa parceira, poderá haver a previsão de compra de equipamentos e de matéria prima, contratação de serviços de terceiros e pagamento de bolsas para os pesquisadores envolvidos. Sobre este ponto, há a possibilidade de se ter a participação de pesquisadores não pertencentes ao quadro da ICT.

De todos os pontos do plano de trabalho, ressalta-se que as partícipes devem ter especial atenção na descrição das contrapartidas, porque elas, via de regra, serão utilizadas para a definição dos percentuais de cotitularidade sobre a propriedade intelectual eventualmente gerada.

### **4.3. Atribuições e responsabilidades dos parceiros**

Neste item do acordo devem ser tratados os compromissos assumidos pelas partícipes, com a descrição das atribuições e responsabilidades que caberão a cada uma das partes. É uma forma de explicitar aquilo que se espera do parceiro e o que poderá vir a ser cobrado se descumprido.

As atribuições e as responsabilidades vão desde a obrigação de indicar seu respectivo coordenador para acompanhar a execução do plano de trabalho ao dever de prestação de contas de natureza técnica e financeira. Também há a previsão do dever de sigilo, de executar as atividades previstas no plano de trabalho, de dar acesso ao parceiro à infraestrutura na qual serão executadas as atividades, de fornecer informações, dentre outras cabíveis para o caso concreto da parceria.

Caso haja a interveniência no instrumento jurídico de fundação de apoio, deverá ser incluída nesta cláusula uma seção que estabeleça as atribuições e as responsabilidades da fundação, a exemplo do dever de prestação de contas e de gerenciamento do projeto.

### **4.4. Prestação de contas e acompanhamento**

Para que haja a adequada governança do instrumento jurídico, é necessário prever cláusulas sobre a prestação de contas e o acompanhamento da execução do acordo. Isso significa reportar as atividades técnicas executadas, em conformidade com o plano de trabalho, bem como os valores aportados no projeto e como estes foram empenhados.

Para tanto, é essencial definir os indicadores e as metas de desempenho no plano de trabalho, para que se permita o adequado acompanhamento da execução do projeto. Também deverá haver a indicação dos coordenadores de cada uma das partes que acompanharão as atividades executadas, ficando responsáveis pelo acompanhamento técnico das atividades.

Em havendo o aporte de recursos financeiros pela empresa, deverá haver previsões sobre como se dará a prestação de contas. Se houver a interveniência de fundação de apoio, deverá ser explicitado o seu dever de prestação de contas e como esta se dará, e em não havendo, deve ser feita a previsão de como essa prestação de contas será feita pela ICT<sup>7</sup>.

#### 4.5. Propriedade intelectual (PI)

É fundamental que haja a previsão de condições sobre a propriedade intelectual gerada a partir do Acordo de Parceria de PD&I, incluindo a previsão de condições para o seu uso e a sua exploração comercial, bem como para o acompanhamento da proteção desses direitos.

Não raro, das atividades desempenhadas nestes acordos decorrem ativos de propriedade intelectual, e a antecipação de questões nesta seara permite assegurar os direitos das partes e trazer maior segurança jurídica no trato futuro dos ativos resultantes. Inclusive, pode haver a celebração de outros instrumentos jurídicos a partir das situações criadas no acordo, o que faz com que as disposições antecipadas figurem como um guia para as novas obrigações.

As cláusulas devem ser redigidas de forma a atender as especificidades de cada parceria, ou seja, para cada caso concreto deve haver uma negociação específica destas cláusulas. Importante ressaltar que as condições retratadas nas cláusulas deverão estar em harmonia com a Política de Inovação da respectiva ICT, principalmente nas estratégias e normas no que tange aos eixos de propriedade intelectual e parcerias (MCTI, 2019).

---

<sup>7</sup> “ Art. 35. O acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação é o instrumento jurídico celebrado por ICT com instituições públicas ou privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo, sem transferência de recursos financeiros públicos para o parceiro privado, observado o disposto no art. 9º da Lei nº 10.973, de 2004. (...) § 8º A prestação de contas da ICT ou da agência de fomento, na hipótese prevista no § 6º, deverá ser disciplinada no acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação”.

De forma geral, é possível estabelecer sobre as questões relacionadas à propriedade intelectual:

- (a) A propriedade intelectual prévia ao acordo fica resguardada à partícipe que detinha sua titularidade anteriormente, sendo importante identificar de forma clara qual é o ativo prévio, incluindo os dados de proteção junto aos órgãos competentes;
- (b) A propriedade intelectual prévia de um partícipe pode ser acessada pelo outro para fins da execução do plano de trabalho, sendo que a autorização de acesso não implica a sua cessão ou a sua licença, ou automaticamente permite a exploração comercial da propriedade intelectual;
- (c) O compromisso de um parceiro informar ao outro a ocorrência de quaisquer resultados passíveis de proteção da propriedade intelectual e o compromisso de manter o sigilo necessário para a proteção de tais resultados;
- (d) O compromisso de fornecer ao outro partícipe todos os dados necessários para a proteção da propriedade intelectual;
- (e) Definir como será a distribuição do percentual de cotitularidade da propriedade intelectual resultante, podendo já constar no acordo o percentual que caberá a cada um ou ficar estabelecido que haverá definição posterior em instrumento jurídico próprio (definição do percentual deve considerar as contrapartidas indicadas na Figura 3);
- (f) Se houver propriedade intelectual prévia e o resultado puder ser protegido por meio de certificado de adição (em caso de patentes), a instituição partícipe não titular da propriedade intelectual prévia não poderá ser incluída como titular do certificado de adição, mas poderá ter direito ao seu respectivo licenciamento, inclusive com exclusividade;
- (g) Indicar qual das partes ficará responsável por liderar o processo de proteção e o acompanhamento da proteção da propriedade intelectual junto aos órgãos competentes no Brasil (e, se for o caso, no exterior), com a previsão de que as decisões sobre o assunto serão conjuntas;

- (h) Previsão do dever da instituição responsável pela proteção da propriedade intelectual comunicar a outra instituição parceira sobre todo o trâmite junto aos órgãos competentes;
- (i) Definir como será o processo de decisão para a extensão da proteção da propriedade intelectual em âmbito internacional e sobre os critérios para a decisão sobre a eventual descontinuidade da proteção;
- (j) Previsão de como serão compartilhados entre as partes os custos de proteção da propriedade intelectual no Brasil e no exterior;
- (k) Obrigação das partícipes de adotar medidas judiciais cabíveis para coibir a infração da propriedade intelectual por terceiros, se será conjunta ou separadamente, e como serão assumidas as respectivas despesas;
- (l) Assegurar que não seja infringido direitos autorais, patentes ou outros direitos intelectuais, assim como direitos de terceiros.

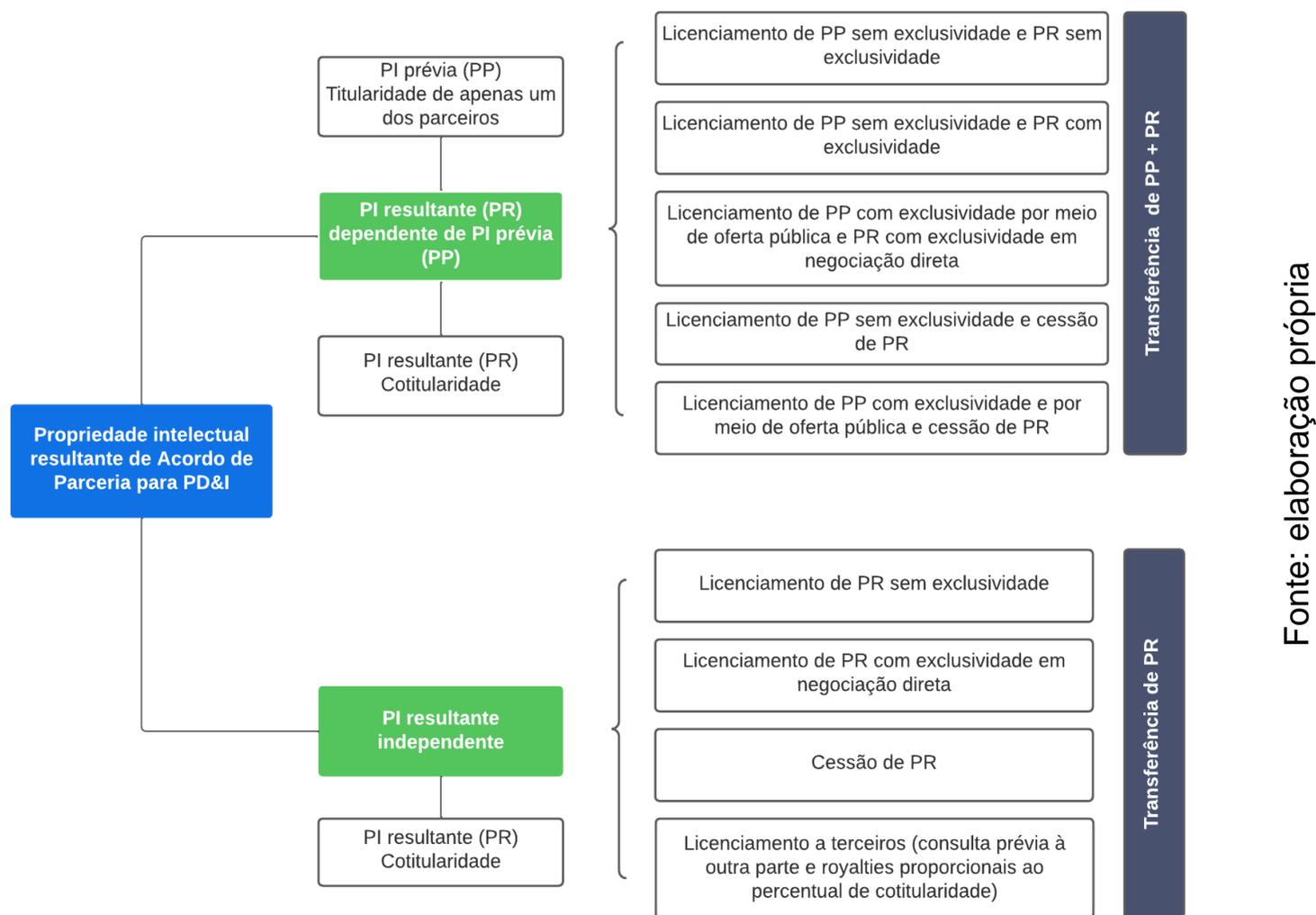
Sobre o uso e a exploração da propriedade intelectual resultante, poderá ser definido:

- (a) Haverá decisão conjunta e a previsão em instrumento jurídico específico sobre as condições para a exploração comercial da propriedade intelectual, seja para a cotitular parceira ou na hipótese de licenciamento a terceiros;
- (b) Os resultados econômicos auferidos em eventual licenciamento a terceiros serão partilhados na proporção da cotitularidade das partícipes;
- (c) Assegurar que a instituição parceira cotitular terá o direito de preferência ao licenciamento exclusivo da propriedade intelectual decorrente do acordo, desde que cumpridas as respectivas cláusulas e condições e conforme as condições estabelecidas no instrumento jurídico próprio a ser celebrado;
- (d) A ICT será remunerada pelo uso ou pela exploração comercial da propriedade intelectual, seja por taxa de acesso, royalties, prêmio ou outra forma de remuneração acordada;

(e) A possibilidade de cessão da quota parte da propriedade intelectual da ICT para a empresa parceira, conforme condições a serem acordadas no instrumento jurídico específico de cessão, devendo haver para tanto a previsão de compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável.

Como visto, as previsões acerca da propriedade intelectual têm o propósito de antecipar o tratamento de alguns cenários possíveis envolvendo a transferência da propriedade intelectual resultante de Acordo de Parceria para PD&I, ilustrados na Figura 5, abaixo:

**Figura 5:** Cenários de negociação da transferência de propriedade intelectual resultante de Acordo de Parceria para PD&I



Fonte: elaboração própria

Assim, de um modo geral, o primeiro passo é determinar se o ativo de propriedade intelectual resultante é dependente de propriedade intelectual prévia acessada para os propósitos do Acordo de Parceria para PD&I. Se for dependente, os cenários deverão considerar a negociação conjunta dos dois ativos. Se independente, a propriedade intelectual resultante será negociada de per se.

Ademais, os cenários possíveis dependem também se a transferência será para a empresa que participou do codesenvolvimento da tecnologia ou para terceiros. Também deve levar em conta o tipo de transferência<sup>8</sup>, se cessão ou transferência (stricto sensu) ou licenciamento da tecnologia. Também deve ser considerada a modalidade sobre a qual a transferência ou o licenciamento ocorrerá, se com exclusividade ou sem exclusividade.

Além disso, algumas tecnologias podem ser consideradas de interesse da Defesa Nacional, devendo, portanto, seguir o disposto no art. 82 do Decreto 9.283/2018.

## **5. Motivação, autorizações e pareceres recomendados para a celebração de Acordo de Parceria para PD&I por ICT pública**

Em se tratando de Acordo de Parceria para PD&I envolvendo uma ICT pública, deve-se dar especial atenção ao preparo necessário para a sua celebração, com o cuidado de instruir o instrumento com as motivações e as anuências necessárias para sua formalização, conforme a Política de Inovação da ICT e as orientações das instâncias que avaliarão o instrumento.

Nesse sentido, no Parecer nº 01/2019/CPCTI/PGF/AGU, a AGU sugere como um requisito para a celebração do instrumento em tela a emissão de um parecer técnico contendo a manifestação expressa sobre a conveniência e a oportunidade da realização do projeto, contendo os seguintes pontos:

---

<sup>8</sup> Para os propósitos do presente artigo, trata-se a transferência de tecnologia como gênero, do qual fazem parte: a cessão (transferência total de titularidade), a transferência stricto sensu (know-how) e o licenciamento (ativos de propriedade intelectual cuja proteção seja outorgada pelo Estado).

- “1. Mérito da proposta, incluindo o interesse (oportunidade e conveniência) da Instituição Pública para a celebração do instrumento; a consecução de finalidades de interesse público e a análise da adequação do objeto à ciência, tecnologia e inovação;
2. Viabilidade da execução do acordo, incluindo manifestação quanto a: a. viabilidade técnica dos meios a serem utilizados na consecução dos objetivos propostos; capacidade operacional da Instituição Pública; b. exequibilidade das metas, das etapas e das fases nos prazos propostos, além dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas, considerados os riscos inerentes aos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação;
3. Eventual condicionante econômica, financeira ou relacionada à recursos humanos para a viabilidade da execução do objeto do acordo de parceria;
4. Eventual necessidade de disponibilização pela Instituição Pública de capital intelectual, serviços, equipamentos, materiais, propriedade intelectual, laboratórios, infraestrutura entre outros;
5. Eventual necessidade de participação de recursos humanos integrantes da Instituição Pública para a realização das atividades conjuntas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive para as atividades de apoio e de suporte;
6. Eventual necessidade de envolvimento de recursos humanos não-integrantes da Instituição Pública;
7. Eventual necessidade de concessão de bolsa de estímulo à inovação;
8. Previsão de transferência de recursos financeiros para a Instituição Pública, conforme faculta o art. 35, §6º, do Decreto nº 9.283, do 2018, no caso de acordo com Instituição Privada;
9. Compatibilidade do cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho com os prazos previstos para execução do objeto;
10. Descrição das atividades conjuntas a serem executadas com vistas ao atingimento dos resultados pretendidos;

11. Adoção do procedimento de monitoramento e avaliação e de prestação de contas".

Além do parecer técnico contemplando os temas acima, via de regra há a necessidade de aprovação do projeto nas instâncias competentes da ICT pública, como o departamento e a unidade ao qual o pesquisador participante do acordo esteja vinculado. Também há a necessidade do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da ICT se manifestar sobre os aspectos relacionados à propriedade intelectual.

## 6. Considerações finais

Conforme visto, o Acordo de Parceria para PD&I é um relevante instrumento para alavancar as parcerias entre ICTs e empresas, notadamente por sua versatilidade, podendo ser utilizado em diferentes etapas para chegar a resultados de inovação. É um instrumento que, dentre vários outros benefícios, fomenta a pesquisa, a obtenção e a transferência de ativos de propriedade intelectual, avança o grau de maturidade tecnológica de propriedade intelectual já existente, promove a fertilização cruzada entre seus partícipes, com a troca de conhecimentos e competências e incrementa a infraestrutura de pesquisa das ICTs.

O MLCTI trouxe mudanças significativas para o contexto dos acordos desta natureza, conferindo maior segurança jurídica para as partícipes, além de ampliar o leque de possíveis cenários de negociação envolvendo a propriedade intelectual. Estas possibilidades podem permitir uma maior atração de empresas parceiras para o investimento em PD&I em parceria com as ICTs. Espera-se que a presente cartilha contribua para a adoção cada vez mais ampla desse importante instrumento para o fortalecimento do SNCTI brasileiro.

## CAPÍTULO II

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR ICTS PÚBLICAS

Gesil Sampaio Amarante Segundo • Sílvia Beatriz Beger Uchôa

#### 1. Contexto

Este texto tem como objetivo esclarecer alguns dos aspectos fundamentais das atividades de prestação de serviços técnicos especializados por Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) públicas, do ponto de vista do Marco Legal de CT&I (MLCTI). Tais serviços são de suma importância para quaisquer modalidades de ICT, mas no caso daquelas geridas pelo poder público foi necessário estabelecer dispositivos autorizativos em Lei, inclusive demandando tratamento nas políticas de inovação das instituições.

Para melhor contextualizar o papel e o exercício destes serviços no âmbito das ICTs públicas e a sua importância no contexto institucional, é também discutida a adequada definição de serviço técnico especializado. Para tanto, este documento apresenta os principais mecanismos de regulação que devem ser observados. É particularmente importante distinguir os serviços das atividades caracterizadas como parcerias para pesquisa, desenvolvimento e inovação e das prestações de serviços comuns, nos quais não é empregada expertise tecnológica e não se diferencia a possível atuação da ICT do que está disponível no mercado local, na região de influência da instituição.

Para além da abordagem legal e das precauções necessárias para que estas atividades sejam enquadradas de forma segura, destaca-se também sua importância para um ecossistema de inovação, particularmente como uma das formas fundamentais de contribuição das ICTs e como uma ferramenta de interação relevante entre as mesmas e seus eventuais demandantes, sejam eles entidades públicas ou privadas.

O presente documento aborda ainda o papel das Fundações de Apoio e dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) nestes processos. As Fundações têm importante papel na gestão dos recursos captados, inclusive na execução de adicionais e incentivos institucionais para os profissionais e setores envolvidos na prestação de serviço. Já os NITs atuam tanto no correto enquadramento dos serviços a serem prestados quanto na promoção institucional destas ações, podendo criar e operar mecanismos e estratégias de indução, gestão e avaliação, devendo acompanhá-los como parte importante da política de inovação e do relacionamento, particularmente com empresas.

## 2. O que se entende por serviços técnicos especializados

As diversas formas de atuação das ICTs, em particular as universidades, a quem se atribui constitucionalmente de forma indissociável as missões de ensino, pesquisa e extensão, dependem fortemente da existência de uma série de capacidades, tanto em termos de competências pessoais quanto em infraestrutura. Tais capacidades frequentemente podem ser utilizadas no atendimento de demandas externas, com vantagens tanto para a sociedade, quanto para as próprias ICTs.

O atendimento de demandas externas, definidas a rigor como uma forma de extensão (incluindo a extensão tecnológica<sup>9</sup>), pode se dar por meio de capacitação, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, avaliações e pareceres, e até mesmo a utilização de forma pontual de suas capacidades laboratoriais, não diretamente ligada à pesquisa e desenvolvimento,

Conquanto não se constitua no simples fornecimento de materiais, nem por outro lado na atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), as demais formas de atuação acima podem ser classificadas como prestações de serviço.

---

<sup>9</sup> De acordo com o inciso XII, do art. 2º da Lei de Inovação, extensão tecnológica consiste de “atividade que auxilia no desenvolvimento, no aperfeiçoamento e na difusão de soluções tecnológicas e na sua disponibilização à sociedade e ao mercado”.

Nestas últimas, caso não se trate de atividades tecnicamente simples, mas que requeiram para se viabilizar expertise específica ou instrumentação/equipamentos ou infraestrutura pouco acessíveis no ambiente regional em que a ICT se insere, estas podem ser denominadas serviços técnicos especializados.

Uma diferença bastante clara entre as prestações de serviços e a atividade de PD&I é que nestas últimas existe o intuito prévio de obtenção de novo conhecimento ou desenvolvimento de nova tecnologia. Já as primeiras envolvem essencialmente a necessidade de geração de informação, aplicação de processos tecnológicos específicos ou avaliações/certificações com base em requisitos técnicos, padronizados ou não, o que será melhor desenvolvido na sessão 4 deste documento.

Análises ou processamento de materiais por meio de equipamentos tipicamente empregados em atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico (como microscopia eletrônica ou sequenciadores genéticos), bem como a emissão de laudos de conformidade/adequação restritos a profissionais acreditados ou com fortes credenciais técnicas ou acadêmicas são casos em que o caráter de especialidade técnica é mais evidente. No entanto, não é necessária tal afinidade com o ambiente de investigação científica para que um determinado serviço seja corretamente identificado como “técnico especializado”.

Uma definição interessante, embora um tanto focada em atividades de serviço tecnológico à indústria (de grande importância para o país), pode ser lida no trabalho de Tironi (2017).

(...) Inclui áreas como normalização (standardization), regulamentação técnica, certificação e acreditação, ensaios, testes e inspeção. Informação tecnológica e consultoria relacionadas a essas atividades pertencem ao escopo. Se não inclui propriedade industrial, conecta-se com esta em muitos pontos (ITU, 2014). As atividades da INQ e a economia da certificação também devem ser incluídas. É importante ressaltar que atividades (que, em outros contextos, também podem ser chamadas de serviços tecnológicos ou serviços da infraestrutura tecnológica)

possuidoras de alto valor agregado, como as tecnologias da informação e da comunicação (TICs), não são cobertas pelo conceito aqui empregado.

Naturalmente, em alguns casos pode não haver uma linha tão clara entre o que se constitui num serviço tecnicamente simples ou comum e algo a que se possa atribuir caráter de serviço técnico especializado, o que requer bom senso e, preferencialmente, julgamento isento de interesse quando da classificação.

Convém, em caso de dúvida, pesar no processo de enquadramento o interesse público e o efeito da contribuição institucional no desenvolvimento local e regional, o que pode naturalmente gerar diferenças de uma realidade local para outra.

Como exemplo relevante, pode-se citar o caso de análises de água, seja para consumo humano ou para outros usos. As normas e técnicas envolvidas nestas análises são bem determinadas e, em alguns casos, pode haver opções de mercado disponíveis. Há, contudo, um grande número de regiões em que tanto o poder público quanto empresas não dispõem da oferta local regular destes serviços, enquanto há instituições acadêmicas que poderiam executá-las com vantagens para seus próprios processos internos de formação e pesquisa.

Pela própria natureza das ICTs, considerando a sua missão em tornar realizável aquilo que está além das fronteiras atuais do conhecimento e da técnica, é de se esperar a existência de um leque amplo de possibilidades de prestação de serviços técnicos especializados. Cumpre a cada instituição definir aquelas que irão efetivamente dispor aos demandantes externos e a forma de processamento destas demandas.

Há que se citar as definições trazidas pelo PARECER n.00001/2022/CP-CT&I/DEPCONSU/PGF/AGU:

Os serviços técnicos especializados possuem característica acessória em relação à pesquisa, desenvolvimento e inovação, cuja concretização ocorre no ambiente produtivo. De perceber que tais serviços constituem um iter, uma fase, em relação às atividades de inovação e de pesquisa científica e tecnológica, que se desenvolvem no

ambiente produtivo. A finalidade da prestação dos serviços técnicos especializados, dentre outras, é proporcionar maior competitividade às empresas.

Nessa perspectiva, os serviços técnicos especializados podem servir ao ambiente produtivo em fases iniciais ou preliminares de desenvolvimento de um produto ou processo, por exemplo, com testes, consultorias, no desenrolar do desenvolvimento, ou mesmo após já obtido um novo produto ou processo (validações, certificações etc.). Em geral, utiliza-se da infraestrutura laboratorial, de equipamentos, além do capital intelectual e expertise da ICT (AGU, 2022).

A diferenciação proposta no parecer da AGU (2022), consiste em se verificar a abrangência e a inserção do serviço em tela quando relacionado ao processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação como um todo, podendo fazer parte do mesmo, mas apenas como uma fase de exploração ou comprovação do produto resultante, não configurando desenvolvimento conjunto, nem gerando, a priori, propriedade intelectual (PI).

Considerando a impossibilidade da definição legal de uma listagem exaustiva dessas atividades, a instância a ser consultada em caso de dúvidas é o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), o qual tem entre suas competências legais<sup>10</sup> a gestão de política institucional de inovação e a promoção e acompanhamento do relacionamento da ICT com empresas.

---

<sup>10</sup> Ver art. 2º e art. 16 da Lei de Inovação

### 3. A importância da prestação de serviços no contexto das políticas de inovação das ICTS

Nas instituições acadêmicas é natural a prioridade nas atividades de formação e capacitação de pessoas e na geração de novos conhecimentos e soluções tecnológicas, o que leva à necessidade da constituição e manutenção de competências especiais e itens de infraestrutura de caráter único ou, pelo menos, difícil de acessar em outros espaços.

De acordo com o CGEE<sup>11</sup>, no ano de 2017 75% dos doutores se encontram empregados na área de Educação, contra apenas 1,3% na indústria de transformação. Essa concentração de competências científicas nas ICTs frequentemente acompanha uma concentração equivalente na capacidade de execução de processos e operação de instrumentos e técnicas que podem apoiar tanto a administração pública quanto a indústria, a agricultura e os serviços.

Tais competências e laboratórios, ou mesmo instrumentos/equipamentos isolados, requerem recursos e condições para serem mantidos e, em muitas situações, são utilizados em frequência relativamente baixa em comparação com sua capacidade operacional, sendo a restrição ao uso estritamente acadêmico pouco eficiente, do ponto de vista da alocação de recurso público, conquanto ainda sejam estes itens insubstituíveis para a atuação institucional.

Neste sentido, a utilização dos mesmos equipamentos e parte do tempo dos profissionais para a atividade de prestação de serviços, promovendo extensão tecnológica, pode ser de grande utilidade para a instituição, como fonte de recurso para a manutenção desta infraestrutura e diversificação do pessoal de suporte.

Por outro lado, para demandantes externos (públicos ou privados), a manutenção de tais capacidades em suas próprias estruturas funcionais é frequentemente injustificável por

---

<sup>11</sup> CGEE. Brasil: Mestres e Doutores 2019. Brasília, DF. Disponível em: <https://mestresdoutores2019.cgee.org.br>

conta da baixa frequência de utilização e inviável por conta do custo operacional. Há também, em alguns casos, questões regulatórias, como na manipulação de certos tipos de material ou fontes de radiação.

Cumpra lembrar que dentre os demandantes externos pode haver desde instâncias de governo (administração direta, autarquias), empresas públicas ou privadas, fundações públicas ou privadas que apoiem ou participem de projetos de desenvolvimento social e econômico, organizações não-governamentais sem fins lucrativos, entre outros.

Tais acessos a serviços, ainda que ocasionais, podem ser imprescindíveis para a competitividade de setores empresariais, especialmente aqueles compostos por empresas de menor porte. O mesmo pode ser dito para a viabilidade de serviços públicos locais em níveis desejáveis para a sociedade.

A prestação de serviços técnicos especializados é, portanto, uma importante oportunidade de estabelecer, ao mesmo tempo, interações duradouras com diferentes segmentos da sociedade e ainda diminuir as dificuldades para a manutenção da infraestrutura de ensino e pesquisa.

Esta mesma interação contínua pode evoluir para projetos e ações mais desafiadoras de P&D e fortalecer os processos de formação e capacitação de pessoas. Estado, sociedade civil, empresas e academia ganham, devendo ser a prestação de serviços objeto de muita atenção nas políticas de inovação das ICTs.

## 4. O que a lei estabelece para a prestação de serviços técnicos especializados

A Lei nº 10.973/2004, parte do MLCTI, em seu artigo 8º, estabelece que:

Art. 8º É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços técnicos especializados compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando, entre outros objetivos, à maior competitividade das empresas.

É necessário ressaltar que, embora a competitividade das empresas seja um dos objetivos elencados para a prestação dos serviços técnicos especializados, o que é, inclusive, coerente com o parágrafo único do artigo 219 da Constituição Federal, este não é o único objetivo e não são as empresas o único demandante elencado. Resta claro do caput deste artigo que este tipo de apoio pode ser exercido também junto às instituições públicas. Importante também percebermos o sentido mais amplo da própria definição de inovação que consta do inciso IV do artigo 2º desta mesma Lei:

IV - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho.

A autorização da Lei, portanto, se estende desde o apoio às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor público (ambiente social), até o complemento das atividades de desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos, processos e serviços de empresas e outros entes privados. Trata-se, então, de uma autorização de ação ampla e claramente voltada ao ecossistema sob influência da ICT.

Ainda que não seja parte de atividade de pesquisa e desenvolvimento pela entidade demandante, a prestação de serviços técnicos especializados pode ser entendida como uma etapa no processo de inovação.

Assim, pode ocorrer em uma etapa inicial, com testes, análises ou consultorias preliminares ou na finalização ou aperfeiçoamento, com a validação de um produto ou processo ou até mesmo testes para certificação segundo as normas brasileiras ou internacionais.

O processo de aprovação da prestação de serviço deve ser definido pela ICT, segundo suas normas, sua política de inovação e estrutura, levando em conta estes aspectos.

Há, também, no § 1º do artigo 8º, uma flexibilização autorizativa que permite a delegação de competência:

§ 1º A prestação de serviços prevista no caput dependerá de aprovação pelo representante legal máximo da instituição, facultada a delegação a mais de uma autoridade, e vedada a subdelegação.

Desta forma, uma vez que um dado serviço é enquadrado como atendendo aos requisitos do artigo 8º, nada impede que a autorização da execução do mesmo se dê na unidade demandada, por meio de parecer referencial e delegação de competência para a autoridade responsável, o que permite a constituição de “serviços de prateleira” pela instituição.

Tais serviços podem estar disponíveis continuamente, com tramitação de contratação acelerada, com definição de custos e procedimentos visíveis em plataformas de serviço e gestão que dispensem muitas das etapas burocráticas usuais em outros processos institucionais. Os pareceres referenciais dispensariam a análise individual de tais contratações, conquanto os serviços estejam enquadrados em seus limites e os mecanismos de gestão baseados em normas internas coerentes com a política de inovação.

## 4.1. Precauções importantes

A retribuição permitida aos envolvidos não poderá envolver bolsa de incentivo à pesquisa ou inovação, devendo se dar na forma de adicional variável, conforme os §§ 2º a 4º do mesmo artigo 8º da Lei nº 10.973/2004, onde se lê:

§ 2º O servidor, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviço prevista no caput deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.

§ 3º O valor do adicional variável de que trata o § 2º deste artigo fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

§ 4º O adicional variável de que trata este artigo configura-se, para os fins do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual.

A vedação para a previsão de bolsas em prestação de serviços não é fruto da Lei de Inovação, mas se deve à caracterização geral de bolsas, para fins de isenção tributária, presente no art. 26 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, onde se lê:

Art. 26. Ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços.

Tal vedação de pagamento de bolsas, na prática, impossibilita também a remuneração a discentes como consequência direta da prestação em si, ainda que se considere que a participação destes nestas atividades seja complemento desejável para a adequada consecução do objeto da prestação de serviços.

Isso não impede, contudo, que a ICT implemente programas de bolsa ou estágio para estudantes envolvidos em setores que executam os serviços. Tais bolsas podem, inclusive, ser custeados por parcela do conjunto das prestações de serviço realizadas pela instituição, ou pela unidade, entre outras fontes.

Quanto ao pagamento à ICT pela demandante, a Lei nº 10.973/2004 estabelece em seu art. 18: (grifo nosso)

A ICT pública, na elaboração e na execução de seu orçamento, adotará as medidas cabíveis para a administração e a gestão de sua política de inovação para **permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 4 a 9, 11 e 13**, o pagamento das despesas para a proteção da propriedade intelectual e o pagamento devido aos criadores e aos eventuais colaboradores. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016).

Ou seja, a ICT pública deve adotar as medidas necessárias para que o recebimento de receitas provenientes da prestação de serviços técnicos seja possível e os recursos corretamente administrados. Além disso, tanto a captação como a aplicação das receitas auferidas, segundo o art. 8º. citado, podem ser realizadas por meio de fundação de apoio, sendo a aplicação definida no art. 18, em seu parágrafo único:

Parágrafo único. A captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias da ICT pública, de que tratam os arts. 4º a 8º, 11 e 13, poderão ser delegadas a fundação de apoio, quando previsto em contrato ou convênio, devendo ser aplicadas **exclusivamente** em objetivos institucionais de **pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação**.

Determinação semelhante se encontra no § 7º do art. 1º da Lei 8.959/1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio:

§ 7º Os recursos e direitos provenientes dos projetos de que trata o **caput** e das atividades e dos projetos de que tratam os arts. 3º a 9º, 11 e 13 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, poderão ser repassados pelos contratantes diretamente para as fundações de apoio.

Observados os limites estabelecidos pelo art. 8º da Lei de Inovação, há ampla liberdade para as ICTs regularem a prestação de serviços, bem como a tramitação dos processos autorizativos. De fato, tais serviços constam entre os temas que obrigatoriamente devem estar contidos na Política de Inovação das ICTs públicas (listados no parágrafo único do art. 15-A da Lei de Inovação):

Parágrafo único. A política a que se refere o caput deverá estabelecer diretrizes e objetivos:

...

III - para extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos;

Recomenda-se, portanto, o acompanhamento do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da ICT tanto no que diz respeito ao enquadramento da prestação de serviços técnicos especializados, quanto ao progresso deste tipo de atividade como parte da Política de Inovação, cuja gestão é sua principal finalidade.

Uma vez que a prestação de serviços torna-se política implementada pelos NIT, tais atividades passam a ocupar lugar de importância entre seus objetivos estratégicos. Em sua edição referente ao Ano Base 2021, 87 dos 138 respondentes da Pesquisa FORTEC de Inovação (FORTEC, 2022) designaram o objetivo “prestar serviços a outras ICTs, empresas, instituições públicas e do terceiro setor” com graus de importante a extremamente importante. Neste mesmo ano, 111 NIT apresentaram a política relativa à extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos como implementada ou em implementação.

Neste cenário, em função da eventual dificuldade em definir e diferenciar a prestação de serviços especializados de serviços comuns, bem como de atividades que melhor se enquadram como parceria para P&D, o NIT pode desempenhar papel decisivo para dirimir dúvidas e encaminhar de forma correta o processo de contratação.

Sugere-se que a ICT componha um comitê assessor permanente com o intuito de emitir e atualizar periodicamente a definição das atividades caracterizadas como serviços técnicos especializados nos termos da legislação e da política de inovação da instituição, com a participação efetiva tanto do NIT quanto das unidades executoras, que detêm a competência técnica necessária para a melhor caracterização e contextualização das ações pretendidas.

## **5. Prestação de serviços e acordos de parceria para P&D**

É crucial estabelecer a clara diferenciação entre a prestação de serviços técnicos especializados, previstas no Art. 8º da Lei de Inovação, e os acordos de parceria (com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo), previstas no Art. 9º da mesma Lei.

Tal diferenciação envolve peculiaridades de cada um dos instrumentos, especialmente com relação à Propriedade Intelectual gerada, formas de recebimento de incentivos a profissionais e estudantes envolvidos, instrumento contratual e membros participantes, apresentadas no Quadro 1 e mais detalhados a seguir.

**Quadro 1:** Aspectos diferenciados entre Serviços Técnicos especializados e Acordos de Parcerias segundo a Lei 10.973/2004

Artigos	Atos permitidos			
	Incentivos a membros da equipe	Membros que recebem incentivos	Instrumento contratual e autorização	Tratamento da Propriedade Intelectual
Art. 8º - Serviço Técnico Especializado.	Adicional variável - paga tributos (§ 2º)	Servidor, militar e empregado público (§2º)	Contrato, podendo ser autorizado por meio de delegação interna distribuída	Supõe-se a não geração de propriedade intelectual
Art. 9º - Acordo de Parceria	Bolsa de estímulo à inovação (§1º), isentas de tributos (§4º)	Servidor, militar, empregado público e discente (§2º)	Acordo de Parceria. Não é prevista delegação interna da decisão de aprovação da atividade	Exigida a formulação prévia da divisão dos direitos de PI (§ 2º). Possibilidade de licenciamento com exclusividade ou a cessão total ao parceiro privado demandante, ambos com compensação econômica

Fonte: elaboração própria

### 5.1. Incentivos à equipe envolvida

Conforme já discutido na seção 3 do presente documento, os §§ 2º a 4º do artigo 8º da Lei 10.973/2004 autorizam a utilização de adicional variável para servidores (docentes ou técnico-administrativos) envolvidos na realização dos serviços. Tais formas de incentivo envolvem pagamento de impostos e não são incorporadas ao vencimento, pois são esporádicas, ainda que possam ser frequentes.

No caso de Acordos de Parceria para P&D, regulados pelo artigo 9º da mesma Lei, há previsão de bolsas em seu § 1º:

§ 1º O servidor, o militar, o empregado da ICT pública e o aluno de curso técnico, de graduação ou de pós-graduação envolvidos na execução das atividades previstas no **caput** poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da ICT a que estejam vinculados, de fundação de apoio ou de agência de fomento.

A diferença de tratamento se deve à natureza dos projetos de P&D, em que se espera um comprometimento de longo prazo e não apenas episódico, como normalmente é o caso de serviços. Embora sejam duas formas de atuação muito importantes e que se complementam, do ponto de vista da constituição e envolvimento da equipe há justificativa mais forte para a autorização de um regime de alocação de competências especial, como o caso das bolsas, com suas prerrogativas de isenção tributárias.

## 5.2. Procedimento de aprovação

Dado o seu caráter frequentemente repetitivo e por envolver tempos mais curtos para execução, à prestação de serviços foi permitida pela Lei a prerrogativa de delegação de autorização pela autoridade máxima a outras instâncias (§ 1º do artigo 8º). Isso não quer dizer que não haja critérios mínimos institucionais ou mesmo o acompanhamento por órgãos centrais, como o NIT, mas que a decisão não precisa estar concentrada na autoridade máxima, para maior agilidade.

A forma como se dá o processo autorizativo deve ser o mais ágil e transparente possível, em qualquer dos casos, mas também devido à natureza destas diferentes formas de interação com a sociedade, aos acordos de parceria não é estendido o expediente da delegação.

### 5.3. Propriedade Intelectual

Como regra, não há expectativa de criação de PI, ou mesmo de conhecimento novo estruturado em ações de prestação de serviços, embora dados e informações importantes possam ser gerados e ocasionalmente suscitem posteriores investigações e desenvolvimentos tecnológicos.

Por isso mesmo, a prática e a jurisprudência<sup>12</sup> determina que a PI resultante de prestação de serviço, exceto quando estipulado no contrato, caiba ao contratante.

É, portanto, inadequado classificar como Prestação de Serviços uma proposta de atividade em que haja prévia expectativa de geração de PI, seja por direito autoral (inclusive software) ou propriedade industrial (patente e outros). Nesses casos é quase sempre indicada a adoção de Acordo de Parceria para P&D, com a devida (prévia) regra de divisão de direitos de propriedade intelectual resultante.

É crucial que haja acompanhamento coerente e eficiente por parte do NIT da instituição, para que a política institucional de inovação seja fortalecida e gere os frutos esperados.

### 6. Estratégias de gestão integrada da prestação de serviços

Segundo o § 6º do artigo 218 da Constituição Federal, inserido por meio da Emenda Constitucional 85/ 2015, fruto do mesmo esforço multi-institucional que resultou na Lei 13.243/2016:

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.

...

§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo.

---

<sup>12</sup> Ver artigo 88 da Lei de Propriedade Industrial, por exemplo.

Tendo em vista este aspecto constitucional, é importante destacar a possibilidade de participação de ICTs em políticas de desenvolvimento local/regional/nacional nas quais a atuação por meio de prestação de serviços é de grande importância.

Para tal, é necessário, além de uma gestão eficiente dos processos de autorização, execução e recebimento de recursos, a visibilidade dos serviços que podem ser prestados, por meio de vitrines e outros mecanismos de comunicação.

A própria visibilidade da infraestrutura da ICT é muito importante nesse sentido, de maneira que ferramentas institucionais podem ser úteis e ferramentas regionais ou nacionais, como o PNIFE <sup>13</sup>(Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa) do MCTI, podem facilitar a identificação de oportunidades para a aproximação entre potenciais demandantes e instituições prestadoras de serviços.

Dentre as ferramentas institucionais de facilitação da identificação de serviços é possível destacar a Rede de Plataformas Tecnológicas da Fiocruz<sup>14</sup>, que tem caráter distribuído em território nacional e permite a identificação dos locais específicos onde seria possível demandar determinado serviço.

Quanto à facilidade de acesso, um exemplo interessante de implementação de mecanismo eficiente para a prestação de serviços é dado pelo Centro de Microscopia Eletrônica da UFPR<sup>15</sup>, em que se pode fazer solicitação online de serviço, tendo disponível tabela de preços dos mesmos.

Tais ferramentas de acesso à informação de prestação de serviços e infraestrutura, como os exemplos acima, vêm sendo implementadas pelas ICT por meio de sistemas de informação. Conforme levantado pela Pesquisa FORTEC de Inovação<sup>16</sup>, com relação ao ano base 2021, dos 138 NIT respondentes, 38 possuem sistemas de consulta dos

---

<sup>13</sup> <https://pnipe.mctic.gov.br/>

<sup>14</sup> <https://plataformas.fiocruz.br/>

<sup>15</sup> <http://www.cme.ufpr.br/>

<sup>16</sup> Os relatórios completos das edições da Pesquisa FORTEC de Inovação estão disponíveis em <https://fortec.org.br/acoes-pesquisa-fortec-de-inovacao/>

serviços prestados pela ICT e 54 possuem sistema de consulta sobre seus laboratórios, equipamentos e outras infraestruturas disponíveis, em fases de implementação ou já implementados (FORTEC, 2022).

### 6.1. Formas de pagamento e acompanhamento

Não há, a rigor, determinação legal a respeito da forma da remuneração da ICT, que poderá receber o pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na forma de contraprestação financeira, econômica ou mista, ou mesmo realizá-lo gratuitamente de acordo com os interesses e possibilidades da mesma e determinações de sua Política Institucional.

Em caso de recebimento de bens, como equipamentos ou materiais, na forma de retribuição total ou parcial, deve haver a descrição dos mesmos com especificação, quantidade e valores no contrato da prestação de serviços especializados.

Recomenda-se o acompanhamento adequado e contabilidade separada para a gestão específica das diversas modalidades de remuneração, tanto para o cumprimento das determinações do parágrafo único do artigo 18 da Lei de Inovação, que faculta à ICT o uso de fundação de apoio, mas condiciona seu uso, quanto para atender às determinações do artigo 17, em que se lê:

Art. 17. A ICT pública deverá, na forma de regulamento, prestar informações ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Dessa forma, para o acompanhamento das ações relacionadas e receitas auferidas por meio dos instrumentos desta Lei, é importante que a ICT realize acompanhamento diligente e organize as informações que permitam a avaliação das políticas públicas de inovação.

## 7. Considerações finais

Um dos principais objetivos do Marco Legal de CT&I foi o de incrementar as possibilidades de interação das instituições acadêmicas com a sociedade no espírito do modelo da tripla hélice (e derivados), para vantagens mútuas e fortalecimento da inovação no país, tanto no aspecto da maior eficácia das políticas públicas, quanto na competitividade das empresas.

Ajustes na legislação são parte do processo de viabilização desta maior interação entre as componentes do ecossistema de inovação. Desta forma é necessário que as instituições estejam preparadas e desejosas de participar destes esforços, implementando políticas próprias e fortalecendo a sua capacidade de gestão e atuação em cada uma das diferentes formas criadas ou reformadas.

A prestação de serviços técnicos especializados, em particular as ações de extensão tecnológica, constituem instrumentos estratégicos para as ICTs públicas na interação com demandantes externos, como outras instituições públicas, organizações privadas sem fins lucrativos ou empresas, pondo à disposição da sociedade sua expertise e capacidades laboratoriais e tendo como contrapartida recursos, financeiros ou não, para fomentar as suas atividades.

Por meio destes instrumentos, não apenas as demandas da sociedade podem ser atendidas, mas estas mesmas capacidades institucionais poderão ser reforçadas e ações mais ambiciosas podem ser estimuladas.

## CAPÍTULO III

### CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Marli Elizabeth Ritter dos Santos • Juliana Panosso Ferry de Souza

#### 1. Contexto

O objetivo deste capítulo da cartilha é trazer à luz o conceito de transferência de tecnologia adotado por Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs). De acordo com o estabelecido no marco legal que trata da inovação no país, buscando descrever as boas práticas em todas as etapas de sua execução, para auxiliar os profissionais dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) ou instituições equivalentes no exercício de suas atividades.

A construção de um arcabouço legal que confira segurança à atuação em favor da inovação, da proteção à propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no contexto das ICTs, no Brasil, deu-se a partir da Lei nº 10.973/2004. A referida lei teve por objetivo estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo composto por essas instituições, pelas empresas e pelos inventores independentes, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do país.

Até a entrada em vigor da referida lei, embora já houvesse algumas experiências isoladas de transferência de tecnologias geradas por ICTs para indústrias, havia muitos desafios na realização de tal atividade, porque não havia diretrizes legais e administrativas claras que orientassem o gestor, principalmente de ICTs públicas. Não havia consenso, por exemplo, quanto à oferta de uma nova tecnologia ao mercado, se deveria ser feita por processo licitatório ou não. Foi somente a partir da Lei nº 10.973/2004 que estas questões passaram a ter um tratamento específico, tanto do ponto de vista legal quanto administrativo.

Entretanto, apesar dos importantes avanços, ainda permaneciam dúvidas e fragilidades, que foram tratadas por meio do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI). O MLCTI é formado pela Emenda Constitucional nº 85/2015, a qual alterou e acrescentou dispositivos ao texto constitucional para atualizar o tratamento dado à ciência, à tecnologia e à inovação no Brasil, pela Lei nº 13.243/2016, que alterou a Lei nº 10.973/2004 e outras 8 leis, para deixá-las em conformidade com as mudanças promovidas na Constituição Federal, além do Decreto nº 9.283/2018.

Juntas, estas legislações promoveram o aperfeiçoamento dos dispositivos legais e infralegais relacionados à inovação, à ciência e à tecnologia, principalmente, no que tange aos estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação, incluindo o tema da transferência de tecnologia, que passou a ser mais minuciosamente tratado.

Neste contexto, o objetivo desta cartilha é discutir as diretrizes legais para a transferência de tecnologia no contexto das ICTs, sua definição e importância no processo de inovação do país, visando instrumentalizar a operação da transferência de tecnologia no âmbito das ICTs, por meio dos NITs.

## **2. Diretrizes legais para a inovação e a transferência de tecnologia no contexto das ICTS**

A Lei nº 10.973/2004, art. 6º, em sua redação original, pontuava que as ICTs públicas poderiam celebrar contratos de transferência de tecnologia, por elas desenvolvidas, a saber:

“Art. 6º É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida.”

Não obstante, a Lei nº 13.243/2016 veio a complementar o artigo 6º da Lei de Inovação e seus incisos e passou a dispor que a ICT pública pode celebrar contratos de transferência de tecnologia desenvolvida isoladamente ou em parceria, a saber:

“Art. 6º É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida **isoladamente ou por meio de parceria**. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)” [grifos nossos].

§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput, deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma estabelecida em sua política de inovação. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 1º-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 2º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 3º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 4º O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar o disposto no § 3º do art. 75 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 5º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 6º Celebrado o contrato de que trata o caput, dirigentes, criadores ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de serviços são obrigados a repassar os conhecimentos e informações necessários à sua efetivação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal, respeitado o disposto no art. 12. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 7º A remuneração de ICT privada pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para uso ou exploração de criação de que trata o § 6º do art. 5º, bem como a oriunda de pesquisa, desenvolvimento e inovação, não representa impeditivo para sua classificação como entidade sem fins lucrativos. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016).”

Cabe ressaltar que o MLCTI tem o objetivo de estimular não só a interação entre um ou mais parceiros para pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas também a celebração de contratos de transferência de tecnologia desenvolvida isoladamente pela ICT pública.

Ademais, o § 3º do art. 9º da Lei nº 10.973/2004, com as alterações da Lei nº 13.243/2016, informa, ainda, sobre a possibilidade da ICT celebrar a cessão dos seus direitos ao parceiro privado, no âmbito de Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), com ou sem remuneração financeira, a saber:

“Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)”

“§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º serão asseguradas às partes contratantes, nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)”.

No processo de aperfeiçoamento dos mecanismos legais para fomentar a inovação no Brasil, o primeiro passo foi incluir ajustes relacionados com o tema da inovação na Constituição Federal de 1988 (CF/88), a partir da Emenda Constitucional nº 85/15, com a inclusão da palavra “inovação” ao lado das palavras já existentes “ciência” e

“tecnologia” no Capítulo IV, “Da Ciência, Tecnologia e Inovação”, no Título VIII “Da ordem social”. Assim, formou-se um tripé de atividades de competência comum, compartilhada e concorrente que devem ser estimuladas pelo Estado brasileiro entre todas as instâncias do Poder Público, ou seja, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme a inclusão dos termos “tecnologia, pesquisa e inovação”, no artigo 23, inciso V, da CF/88 e das palavras “ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação” no artigo 24, inciso IX, da CF/88.

Assim, todos os entes federativos deverão fomentar e incentivar atividades nas áreas de tecnologia, pesquisa e inovação por meio de políticas públicas próprias e específicas para atender tal finalidade. Também, todas as instâncias do Poder Público deverão criar normas alterando suas constituições estaduais e leis municipais de modo que se crie um sistema nacional de incentivo ao desenvolvimento tecnológico e conseqüentemente à inovação. Tudo isso para legitimar as ações de proteção da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia nas ICTs, uma vez que a pesquisa acadêmica, por si só, não gera inovação.

No artigo 219 da CF/88 o legislador prevê o incentivo ao desenvolvimento do mercado interno como viabilizador do desenvolvimento “cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos da lei federal”. E, para tanto, prevê a promulgação de leis federais específicas para essas áreas, as quais irão compor o seu marco normativo, sendo a Lei de Inovação o exemplo de uma dessas leis no âmbito federal. No parágrafo único do art. 219 da CF/88, as funções do Estado são reforçadas, como a de estimular a formação e o fortalecimento de atividades inovadoras nas empresas e nos demais entes, bem como o de incentivar a constituição e a manutenção de parques, polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e, por fim, mas não menos importante, a transferência de tecnologia.

Assim, a transferência de tecnologia foi introduzida no art. 219, parágrafo único da CF/88, como um dever do Estado:

“Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e **transferência de tecnologia**” [grifo nosso].

Ao impor ao Estado a promoção e o incentivo ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação, a Constituição passa a legitimar também as ações de transferência de tecnologia, visando à solução dos problemas brasileiros e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional, além de reconhecer o papel da pesquisa científica e tecnológica como essencial para o desenvolvimento econômico do país e o bem-estar social.

Diante desta nova perspectiva aberta pela Constituição, a Lei nº 13.243/2016 adicionou dispositivos e promoveu ajustes em outras leis relacionadas a CT&I, especialmente na Lei nº 10.973/2004. Especificamente no âmbito da transferência de tecnologia, dentre as atividades mencionadas no MLCTI, está previsto que as ICTs poderão:

“Art. 6º (...) **celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento** para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria.

(...)

Art. 7º (...) **obter o direito de uso ou de exploração** de criação protegida.

(...)

Art. 9º (...) **ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual** mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável.”

A menção expressa de transferência de tecnologia no texto constitucional é, conforme o Parecer nº 03/2020/CP-CT&I/PGF/AGU, da Advocacia Geral da União, consentâneo com o conceito de transferência de tecnologia (transfer of technology) estabelecido pela United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD:

"Transferência de tecnologia é o processo pelo qual uma tecnologia comercializável é disseminada. Isso toma a forma de uma transação de transferência de tecnologia, a qual pode ou não ser coberta por um contrato legalmente obrigatório." (Em tradução livre, UNCTAD, 2019)

É importante observar que o conceito de transferência de tecnologia não está expresso no glossário contido no Art. 2º da Lei nº 10.973/2004 com as alterações da Lei nº 13.243/2016. Contudo, a AGU no parecer supracitado entende a transferência de tecnologia como "qualquer processo que permita a inserção da tecnologia inovadora desenvolvida por uma ICT pública federal no mercado" (p. 5, item 22).

Cumprido salientar, também, que embora o principal objetivo do MLCTI seja estabelecer diretrizes e flexibilizar a gestão da inovação nas ICTs públicas, o conceito de ICT na Lei nº 13.243/2016 foi estendido também a ICTs privadas, considerando que também estas realizam pesquisa científica e tecnológica e contribuem para a inovação. Assim, a partir das alterações previstas neste texto legal, o conceito de ICT está assim expresso no inciso V, do Art. 2º, da Lei de Inovação:

"V - Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos".

Com a extensão do conceito a ICTs privadas, o texto legal veio também esclarecer uma dúvida recorrente entre estas instituições, principalmente as filantrópicas, de que possíveis recursos ingressos por meio de transferência de tecnologia poderiam implicar a perda desta condição. Neste sentido, a Lei de Inovação restou bastante clara, como se observa no § 7º do Art. 6º:

"§ 7º A remuneração de ICT privada pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para uso ou exploração de criação de que trata o § 6º do art. 5º, bem como a oriunda de pesquisa, desenvolvimento e inovação, não representa impeditivo para sua classificação como entidade sem fins lucrativos".

Com relação aos avanços observados em ambas as legislações, tratar-se-á a seguir dos principais aspectos para os quais o MLCTI veio trazer luz, o que não se deu somente no tocante às políticas institucionais de inovação, mas também quanto aos procedimentos relacionados à transferência de tecnologia.

## 2.1. Aspectos do processo de transferência de tecnologia contemplados no MLCTI

A transferência de tecnologia se caracteriza por um processo desenvolvido em diferentes fases, desde a geração do conhecimento até sua colocação no mercado. No caso da transferência de tecnologia realizada por ICTs, é um processo que requer, geralmente, a participação de parceiros empresariais para a colocação do produto no mercado, demandando significativos custos, envolvendo propriedade intelectual e elevados riscos. Por isso, a celebração de um contrato é fundamental para estabelecer as condições para que as partes possam realizar a transferência de tecnologia em um contexto de confiança mútua.

A Lei de Inovação fornece medidas para que a transferência de tecnologia por ICTs, notadamente para as empresas, ocorra de forma segura, propiciando a celebração de um contrato capaz de fomentar a inovação no Brasil.

Nesse sentido, o Decreto nº 9.283/2018 regulamentou a Lei de Inovação e outros dispositivos normativos. Dessa forma, tal norma não só reforçou a aplicação das leis, assim como possibilitou aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios se ajustarem em relação às suas correspondentes leis de incentivo à inovação e adequarem seus mecanismos legais sobre o assunto. Além disso, o Decreto detalhou a execução dos instrumentos e objetivos da Lei de Inovação, ampliando e elucidando conceitos sobre os quais ainda pairavam dúvidas.

Com efeito, nas questões que envolvem o tema transferência de tecnologia, o Decreto concentrou seu foco nas hipóteses legais que autorizam a dispensa de licitação. A primeira providência tomada neste sentido foi estabelecer a dispensa de licitação para a transferência de tecnologia. Isso fica explicitada no Art. 12, do Decreto nº 9.283/2018, a saber:

“Art. 12. A **realização de licitação** em contratação realizada por ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida **é dispensável**” [grifos nossos].

Com relação à formalização da transferência de tecnologia para terceiros, no Art. 6º da Lei nº 10.973/2004 com as alterações da Lei nº 13.243/2016, observa-se a clara intenção do legislador de tornar legítima a transferência de tecnologia por parte das ICTs:

“Art. 6º É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria”.

O Decreto nº 9.283/2018 estabelece em seu Art. 12, §4º e 5º, o conteúdo mínimo que deverá apresentar o extrato de oferta tecnológica, bem como os documentos que os demandantes deverão reunir para formalizar sua proposta:

“§ 4º O extrato de oferta tecnológica previsto no § 1º descreverá, no mínimo:

- I - o tipo, o nome e a descrição resumida da criação a ser ofertada; e
- II - a modalidade de oferta a ser adotada pela ICT pública.

§ 5º Os terceiros interessados na oferta tecnológica comprovarão:

- I - a sua regularidade jurídica e fiscal; e
- II - a sua qualificação técnica e econômica para a exploração da criação”.

As modalidades de oferta deverão ser definidas pelas ICTs em sua política de inovação e a escolha pela modalidade deverá ser “previamente justificada em decisão fundamentada, por meio de processo administrativo” (§7º), assim como “os critérios e as condições para a escolha da contratação mais vantajosa” (§8º) deverão sempre estar de acordo com a política de inovação da ICT e com a legislação.

Quando uma transferência de tecnologia é realizada sem exclusividade, os contratos previstos no caput podem ser “firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento” (art. 6º, §2º).

Para evitar que uma empresa licencie uma tecnologia com exclusividade, e que venha a não a explorar comercialmente, o que retiraria de um possível concorrente a possibilidade de também licenciá-la, o § 3º estabelece uma penalidade para a empresa, e a ICT pode proceder a um novo licenciamento a outro parceiro:

“§ 3º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento”.

Uma atenção também é dada no MLCTI ao licenciamento de tecnologia de interesse à defesa nacional, estipulando que neste caso a transferência se dará somente sem exclusividade (Art. 6º, § 4º e 5º).

### **2.1.1. O papel do inventor no processo de transferência de tecnologia da ICT**

O êxito do processo de transferência de tecnologia de patente, programa de computador, cultivar e demais ativos de propriedade intelectual requer, necessariamente, uma etapa de suporte fornecida pelos inventores. Não basta apenas firmar o contrato para formalizar a transferência, mas é preciso, inclusive, prever no contrato as condições de transferência do conhecimento e as informações necessárias à adequada implementação da tecnologia. A este respeito, a Lei nº 13.243/2016 e suas mudanças na Lei de Inovação não só vieram explicitar essa necessidade, como também prevê possíveis sanções para os inventores que não o fizerem:

“§ 6º Celebrado o contrato de que trata o caput, dirigentes, criadores ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de serviços são obrigados a repassar os conhecimentos e informações necessários à sua efetivação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal, respeitado o disposto no art. 12”.

Por sua vez, o compromisso do pesquisador em guardar o sigilo de sua invenção está mencionado no art. 12:

“Art. 12. É vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de serviços de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT”.

A Lei nº 10.973/2004, com as mudanças da Lei nº 13.243/2016, continuou a assegurar ao criador a participação mínima de 5% (cinco por cento) e a máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos auferidos pela ICT nos contratos de transferência de tecnologia:

“Art. 13. É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, 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, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996.

§ 1º A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.”

Ademais, esclarece o que se deve entender por “ganho econômico”, e como devem ser aplicadas as deduções (Art. 13, § 2º):

“§ 2º Entende-se por ganho econômico toda forma de *royalty* ou de remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros da criação protegida, devendo ser deduzidos:

I - na exploração direta e por terceiros, as despesas, os encargos e as obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual;

II - na exploração direta, os custos de produção da ICT<sup>17</sup>.”

O valor referente à participação do criador nos ganhos econômicos prevista no Art. 13 será pago como adicional variável, “sujeito à incidência dos tributos e contribuições

---

<sup>17</sup> Este caso se aplica a ICTs que mantém unidades de produção, como por ex. Fiocruz e outros institutos federais.

aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal” (§2º), configurando-se como ganho eventual (§3º).

O prazo para o pagamento pela ICT, ao criador, relativo à participação nos ganhos econômicos deverá “ocorrer em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base, contado a partir da regulamentação pela autoridade interna competente” (§4º).

### **2.1.2. Da transferência de tecnologia em Acordos de Parceria para PD&I**

Uma das formas mais recorrentes de transferência de tecnologia é a realizada a partir dos resultados de acordos de parceria para PD&I firmados com ICTs e empresas. Entretanto, um dos gargalos deste processo reside na negociação dos direitos de propriedade intelectual e na participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria.

Os §2º e §3º do Art. 9º da Lei nº 10.973/2004 trazem elementos para facilitar a negociação, inclusive prevendo a possibilidade de a ICT ceder os direitos de propriedade intelectual ao parceiro, mediante compensação economicamente mensurável:

“§ 2º As partes deverão prever, em instrumento jurídico específico, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia, observado o disposto nos §§ 4o a 7o do art. 6o.

§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º serão asseguradas às partes contratantes, nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável.”

A cessão ou a transferência de titularidade é objeto também do Art. 11 da Lei nº 10.973/2004, prevendo a possibilidade de as ICTs cederem seus direitos sobre a criação ao criador de forma não onerosa, ou a terceiro, mediante remuneração. Isso se aplica, por exemplo, nos casos em que a análise realizada não recomenda a proteção pela instituição, mas permite ao criador fazê-lo em seu próprio nome, atendidas as condições estabelecidas na política institucional de inovação e nas demais normas da ICT pública, nos termos da legislação pertinente.

“Art. 11. Nos casos e condições definidos em normas da ICT e nos termos da legislação pertinente, a ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada e a título não oneroso, ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante remuneração.

Parágrafo único. A manifestação prevista no caput deste artigo deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da instituição, ouvido o núcleo de inovação tecnológica, no prazo fixado em regulamento.”

Havendo o interesse do criador pela cessão dos direitos da criação, deverá ser encaminhada a solicitação ao órgão ou à autoridade máxima da instituição, que determinará a instauração de procedimento e submeterá a solicitação à apreciação do Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT (Art. 13, § 1º, do Decreto nº 9.283/18). No § 2º do mesmo artigo, estabelece, ainda, o prazo de seis meses para a ICT se manifestar. Este prazo é contado a partir da data do recebimento da solicitação de cessão feita pelo criador, ouvido o NIT e, após, publicado no sítio eletrônico oficial da ICT pública (§ 3º).

Para colocar em prática todos os procedimentos previstos no MLCTI para a transferência de tecnologia, caberá à ICT organizar seus processos internos para assegurar a adequada gestão de todas as etapas, desde a proteção da propriedade intelectual à comercialização da tecnologia. Estes procedimentos podem ser, inclusive, delegados à

fundação de apoio, mediante condições estabelecidas. Com este objetivo, o Art. 18 da Lei nº 10.973/2004, estabelece as seguintes diretrizes:

“Art. 18. A ICT pública, na elaboração e na execução de seu orçamento, adotará as medidas cabíveis para a administração e a gestão de sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 4º a 9º , 11 e 13, o pagamento das despesas para a proteção da propriedade intelectual e o pagamento devido aos criadores e aos eventuais colaboradores.

Parágrafo único. A captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias da ICT pública, de que tratam os arts. 4º a 8º , 11 e 13, poderão ser delegadas a fundação de apoio, quando previsto em contrato ou convênio, devendo ser aplicadas exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação”.

Na seção a seguir, serão abordadas as formas em que a transferência de tecnologia pode ocorrer, dando-se maior ênfase na transferência a partir dos resultados de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias.

### 3. Formas de transferência de tecnologia

Como já referido anteriormente, a transferência de tecnologia é um processo constituído por diferentes etapas, que vão desde a geração do conhecimento até a colocação do produto no mercado.

É comum que muitas tecnologias desenvolvidas dentro da ICT não avancem, ficando retidas em estágios preliminares, sem chegarem na etapa de comercialização. Este fato se dá por algumas razões, as quais se pode exemplificar: falta de robustez dos resultados obtidos, carência de recursos financeiros ou humanos para prosseguir a etapas posteriores e de infraestrutura das instalações, divergência de interesses da alta direção, fatores econômicos da região, entre outros.

Não existe uma regra que indique o melhor momento de se negociar a transferência de uma tecnologia. Pode ser ainda em um estágio mais inicial, em que a parceria com a empresa será necessária para avançar a maturidade tecnológica da tecnologia; nesse caso, o valor a ser negociado tende a ser menor. Por outro lado, caso a tecnologia seja transferida em etapas mais avançadas de desenvolvimento tecnológico, com um produto ou um processo tangível, o valor da negociação tende a ser maior. No entanto, o que irá subsidiar o sucesso de uma negociação é a reunião de informações da tecnologia, do mercado, das políticas de cada parte, dos interesses, do valor da tecnologia, entre outros pontos. Quanto maior for o conhecimento de todos os aspectos pertinentes àquela transferência de tecnologia, maiores serão as chances de sucesso.

De modo geral, podemos realizar a transferência de tecnologia de 03 (três) formas:

- (a) **Por meio do contrato de licenciamento:** Nesta modalidade, o objeto é a autorização temporária do exercício de um direito decorrente da proteção da propriedade intelectual de cunho tecnológico, seja patente, software, marca ou desenho industrial, visando à sua exploração comercial. É por meio da celebração do Contrato de Licenciamento que os titulares de bens de propriedade intelectual autorizam o uso e/ou a exploração econômica do

objeto protegido, mediante o qual uma das partes, denominada licenciante se obriga a transmitir conhecimentos técnicos e elementos materiais a outra parte, denominada licenciada, que por sua vez se compromete a alguma contrapartida, que pode envolver pagar àquela uma remuneração pelo que foi transferido (royalties ou outra forma de remuneração).

(b) **Por meio do contrato de cessão:** O contrato de cessão tem por objeto ceder o direito sobre a propriedade intelectual, seja patente, software, marca ou desenho industrial em caráter permanente, mediante remuneração negociada. Ao ceder a titularidade, o proprietário (cedente) perde seus direitos sobre a propriedade intelectual, transferindo ao terceiro (cessionário) também a responsabilidade sobre a manutenção do bem, objeto da cessão.

(c) **Por meio do contrato de transferência de tecnologia** envolvendo ativos intangíveis não amparados por direitos de propriedade intelectual formalmente constituídos: Incluem-se nesta categoria a transferência de conhecimentos técnicos, ou know-how, não protegidos por patente ou qualquer outro conhecimento que tenha valor econômico percebido. Em contratos desta natureza, uma pessoa física ou jurídica se obriga a transmitir ao outro contratante, normalmente para fins de exploração econômica, os conhecimentos que detém, mediante remuneração sob a forma estipulada em negociação entre as partes.

No que se refere à forma de contratar a transferência de tecnologia com cláusula de exclusividade, percebe-se um avanço significativo no sentido de flexibilizar os procedimentos e torná-los mais ágeis. Enquanto a Lei nº 10.973/2004, no artigo Art.6º, §1º, estabelecia que “a contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput deste artigo, deve ser precedida da publicação de edital”, a Lei nº 13.243/2016, com sua nova redação para o § 1º do Art. 6º da Lei de Inovação, tornou o processo mais simples, para facilitar a oferta de tecnologia gerada pelas ICTs, ao prever não mais edital de oferta pública, mas apenas extrato da oferta:

“Art. 6º É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria.

§ 1º A contratação com **cláusula de exclusividade**, para os fins de que trata o **caput**, deve ser precedida da **publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico** oficial da ICT, na forma estabelecida em sua política de inovação. (grifos nossos)

§ 1º-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração.

§ 2º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento.

§ 3º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.

Aquelas tecnologias que conseguem vencer as barreiras preliminares e que se elegem para serem transferidas para empresas ou instituições, passam para o próximo passo, que é a transferência de tecnologia. Estas podem ser ofertadas de acordo com as seguintes modalidades:

(a) Exclusiva: o licenciado passa a ter direito de exclusividade na exploração comercial da tecnologia e o licenciante fica sem a possibilidade de explorá-la comercialmente. Todavia, o licenciante poderá manter pesquisas para o desenvolvimento da tecnologia com a finalidade de aperfeiçoamento, desde que não a explore comercialmente.

- (b) Sem exclusividade: o licenciamento poderá ocorrer a mais de um licenciado, ou seja, para múltiplos licenciados e a forma de exploração comercial poderá ocorrer de diferentes formas de aplicação e mercados.
- (c) Único: existe apenas um licenciado, que passa a ter direito na exploração comercial da tecnologia. Entretanto, o licenciante permanece com o direito de utilização.

No caso da cessão de titularidade da tecnologia, esta ocorre uma única vez e pode ser comparada com a transação de compra e venda, onde o cedente transfere a tecnologia ao cessionário que passa a ser o novo proprietário.

### **3.1. Considerações sobre oportunidades de a ICT incrementar as chances de transferência de tecnologia**

Para ampliar as oportunidades de transferência de tecnologia, entre outros objetivos, o MLCTI autoriza a União e os demais entes federativos e suas entidades a “participar minoritariamente do capital social de empresas, com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas nas políticas de ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial de cada esfera do governo” (Art 5º, Lei 13.243/16). Esta participação minoritária poderá ser por meio de contribuição financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, e poderá ser aceita como forma de remuneração pela transferência de tecnologia e pelo financiamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação de titularidade da União e de suas entidades (§ 6º).

Como se pôde observar, não há uma única maneira de se realizar a transferência de tecnologia. Há várias formas, que estão intimamente relacionadas, entre outros aspectos, com a tecnologia em questão e o seu estágio de desenvolvimento, que pode

ser medido pelo índice TRL (*Technology Readiness Level*<sup>18</sup>), bem como com o setor econômico a que se destina e a capacidade de absorção da tecnologia por empresas dispostas a transferi-la. Entretanto, a partir dos mecanismos legais que desde 2004 vieram regulamentar o sistema nacional de inovação no país, o processo de transferência de tecnologia das ICTs para o mercado se tornou mais fluido, permitindo constantes aperfeiçoamentos, dando aos gestores dos NITs melhores condições para serem bem-sucedidos em sua tarefa de levar à sociedade os produtos da pesquisa acadêmica.

### 3.2. Importância da conexão das políticas de transferência de tecnologia e de fomento ao empreendedorismo nas ICTs

Uma estratégia comumente adotada pelas ICTs para a exploração comercial de tecnologias e para levar as criações por elas desenvolvidas ao mercado é realizar a transferência de tecnologia para uma empresa spin-off. Tais empresas podem ser definidas como uma “nova empresa criada para explorar comercialmente algum conhecimento, tecnologia ou resultados de pesquisa desenvolvidos de uma universidade”<sup>19</sup>.

A criação de uma empresa spin-off é uma decisão fundamental para o processo de transferência de tecnologia. Se o fundador for um pesquisador acadêmico há muitas variáveis que precisam ser levadas em consideração. Para isso, o suporte institucional por meio do NIT é indispensável, sendo também altamente desejável que a ICT possua uma política estabelecida para a gestão dos conflitos de interesse, que podem surgir em decorrência do duplo papel do pesquisador/empresário.

Ademais, a estratégia de negociação de transferência de tecnologia deve contemplar as especificidades do estágio de maturidade de uma spin-off, porquanto não se recomenda

---

<sup>18</sup> Technology Readiness Level (TRL) é um método desenvolvido pela NASA durante os anos 70 para estimar os níveis de maturidade de uma tecnologia. Ver [https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/technology\\_readiness\\_level](https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/technology_readiness_level), acesso em 20/10/2022).

<sup>19</sup> PIRNAY, F.; SURLEMONT, B.; NLEMVO, F. Toward a Typology of University Spin-offs. *Small Business Economics* 21: 355–369, 2003. Kluwer Academic Publishers. Netherlands.

adotar as estratégias tradicionalmente utilizadas com empresas já consolidadas no mercado. Assim, essa preocupação com as peculiaridades de uma negociação com empresas nascentes pode impactar, por exemplo, a forma e o valor de remuneração de tecnologia ou mesmo o prazo para o início da exploração comercial.

A opção de criar uma empresa spin-off para explorar comercialmente o novo produto ou processo (ou um serviço associado) derivado da tecnologia transferida é uma alternativa que pode contar com a ajuda de organizações de capital de risco que oferecem capital semente, bem como valiosas habilidades de gestão e experiência relevante.

Além disso, outros agentes do ecossistema de inovação e empreendedorismo da ICT podem ser interessantes para auxiliar nessa tarefa, como incubadoras e parques tecnológicos.

Assim, é fundamental que haja a adoção de ações voltadas ao fomento das competências empreendedoras nas ICTs, como forma de sensibilizar os seus pesquisadores sobre a importância das empresas spin-off para que as tecnologias desenvolvidas nas ICTs alcancem a sociedade. Isso é de especial relevância quando as criações estão em estágio menos avançado de maturidade, em que as tecnologias tendem a despertar menor interesse das empresas já estabelecidas no mercado.

Isso demanda a preocupação das ICTs em construir uma política de inovação capaz de alinhar as ações voltadas para a transferência de tecnologia e as iniciativas de empreendedorismo acadêmico. Além disso, é fundamental que as ICTs possuam em seu ecossistema de empreendedorismo e inovação iniciativas capazes de nutrir e apoiar os pesquisadores empreendedores e as spin-off, como incubadoras e parques tecnológicos.

#### 4. Transferência de tecnologia e os instrumentos legais pertinentes

De acordo com o Parecer nº 03/2020/CP-CT&I/PGF/AGU, “no Brasil, os contratos que implicam transferência de tecnologia estão referidos em uma série de normas federais que tratam desde a questão da propriedade industrial e intelectual, até aspectos tributários e cambiais incidentes na contratação. Esses contratos são igualmente submetidos a normas infralegais, atos e resoluções editados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em cumprimento à sua função reguladora (art. 2º da Lei nº 5.648, de 1970, com a redação dada pela Lei nº 9.279, de 1996)”. Quanto à transferência de tecnologia, a Lei nº 9.279/1996, trata a questão apenas no art. 211, onde menciona a competência do INPI para a averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e o registro dos demais contratos de transferência de tecnologia.

"Art. 211 - O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro."

Isto posto, tratamos a seguir dos contratos que são usados para formalizar a transferência de tecnologia. Para o propósito desta seção, os contratos de transferência de tecnologia serão analisados de acordo com as modalidades de instrumentos jurídicos constantes do MLCTI, que têm por finalidade a transferência de tecnologia.

## 4.1. Contrato de Transferência de Tecnologia

O Contrato de Transferência de Tecnologia é um negócio jurídico da espécie contratos, cujo objeto é a transferência de uma tecnologia, amparada ou não por direitos decorrentes da proteção da propriedade intelectual, seja software, marca, patente, desenho industrial ou outros tipos de proteção. A exploração deste objeto pode ocorrer de duas formas, a saber: direta ou indiretamente.

Chamamos de direta quando a exploração e/ou o uso são realizados pelo próprio titular do bem imaterial. O titular dos direitos decorrentes da proteção por um ou mais tipos de proteção da propriedade intelectual poderá explorar e comercializar exclusivamente o bem por si próprio, por meio da produção e venda do objeto do privilégio, seja de forma individual ou em sociedade, nos casos de inventor isolado, ou através das próprias corporações ou companhias industriais, quando estas são as titulares.

A comercialização poderá ser iniciada antes da concessão da proteção requerida, sem prejuízo para o depositante, com exceção de, evidentemente, o risco que, caso o objeto não seja concedido, não será possível gozar do monopólio advindo do direito de exclusividade de exploração da tecnologia.

Entretanto, antes de iniciar a comercialização, o depositante deverá se certificar de não estar infringindo direitos de terceiros.

Já a exploração indireta acontece quando o titular licencia, transfere ou cede para terceiros os direitos de propriedade intelectual. É por meio da celebração de Contratos de Transferência de Tecnologia que os titulares de direitos de propriedade intelectual autorizam o uso e/ou a exploração econômica do objeto protegido por terceiros. Todavia, também, tem o caso do know-how e do segredo industrial, que poderão ser transferidos mesmo sem estarem assegurados por um instrumento formal de proteção da propriedade intelectual.

Tratando-se de uma propriedade, a tecnologia poderá ser negociada pelo titular, seja por meio da transferência para exploração e/ou uso de direitos ou de uma cessão de direitos de propriedade intelectual a terceiros. O titular do pedido requerido ou concedido,

bem como seus herdeiros ou sucessores, poderão conceder licença ou cessão para sua exploração e/ou uso.

Desse modo, o Contrato de Transferência de Tecnologia é um negócio jurídico mediante o qual uma das partes se obriga a transmitir conhecimentos técnicos e elementos materiais a outra parte, que por sua vez se compromete a pagar àquela uma remuneração pelo que foi transferido (royalties ou outra forma de remuneração a ser acordada entre as partes).

Cumprе ressaltar que a Advocacia Geral da União (AGU), com o objetivo de apoiar e subsidiar os gestores de NITs, publicou um conjunto de check-lists e modelos de contratos envolvendo os instrumentos jurídicos do MLCTI, incluindo aqueles voltados para a transferência de tecnologia. Estes modelos foram aprovados pelo Parecer-03-2020-CPCTI-PGF-AGU e estão disponíveis no site da AGU<sup>20</sup>.

#### 4.1.1. Aspectos que caracterizam os contratos de transferência de tecnologia

Preliminarmente, é preciso ter em mente que qualquer contrato deve refletir integralmente os aspectos e as condições que foram acordados pelas partes no processo de negociação.

Em geral, os principais aspectos que caracterizam um contrato de transferência de tecnologia podem ser sumarizados em:

- (a) Aspectos técnicos: Objetivo, alcance e acesso a melhorias;
- (b) Aspectos econômicos: Preço, formas de pagamento (upfront, milestones, royalties), diferentes elementos;
- (c) Aspectos legais: Exclusividade, território, garantias, controvérsias, arbitragem;

---

<sup>20</sup> Disponíveis em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/consultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/contratos-que-envolvem-transferencia-de-tecnologia-no-marco-legal-de-ct-i>.

(d) Outros temas essenciais: Confidencialidade, prazos e responsabilidades.

#### 4.1.2. Estrutura típica dos contratos

Antes de descrever a estrutura típica dos contratos, seguem algumas recomendações úteis (Solleiro, 2020):

- Para que o contrato possa efetivamente cumprir com suas finalidades, é fundamental definir o objetivo mediante indicadores verificáveis, devendo-se evitar termos genéricos e subjetivos, sujeitos a interpretações;
- É preciso se assegurar de que todos entendam o mesmo, e, para isso, sugere-se incluir uma lista de definições (glossário) no contrato;
- Quanto a eventuais marcos de desempenho (se houver), deve ser acordado entre as partes uma lista bem definida, que pode ser anexada ao contrato, para evitar que sejam geradas expectativas falsas na sua execução;
- Também é recomendável que sejam especificadas com clareza as formas e limites da assistência técnica, inclusive o preço para o caso de ser requerida uma assistência adicional;
- No que se refere à propriedade intelectual (PI), deve ficar claro no contrato se na transferência o titular permanece com a PI, ou se esta será compartilhada ou cedida. Esta decisão requer uma avaliação prévia, analisando vantagens e desvantagens de cada situação. Isso pode evitar conflito no caso de uma rescisão de contrato;
- Com relação ao pagamento, recomenda-se avaliar todas as possíveis combinações: pagamentos fixos, variáveis e os que estão ligados ao êxito (success fees);
- Uma postura mais aberta pode facilitar a negociação, e há que considerar que “algo é sempre melhor que nada”;
- E para evitar controvérsias nos pagamentos, é bom assegurar o acesso à contabilidade de vendas ou outro meio de verificação;
- Para chegar a um bom desempenho na negociação e, posteriormente, elaborar um contrato que reflita com transparência os aspectos negociados, algumas recomendações incluem a designação de uma equipe que reúna as competências

técnicas, legais e financeiras e um coordenador que não seja substituído ao longo do processo;

- Também é muito importante dar à equipe capacidade de decisão e poder para comprometer a instituição na execução do contrato. Para isso, a elaboração de minutas escritas sobre os acordos emanados de cada reunião fixará as bases para a redação das cláusulas do contrato.

A seguir, descreve-se a estrutura típica dos contratos de transferência de tecnologia.

#### 4.1.2.1. Título

O título de todo contrato faz constar a sua espécie na denominação, a exemplo de: Contrato de Cotitularidade, Contrato de Licenciamento de Patente de Invenção ou Termo de Cessão de Direitos de Marca.

#### 4.1.2.2. Preâmbulo

O preâmbulo de todo contrato identifica sua denominação, isto é, qual é a matéria que aborda, e declara o nome dos contratantes e, neste caso, os dos representantes legais e a forma resumida com que as partes se mencionarão no corpo do contrato. Ele também poderá descrever o que as partes desejam com aquele contrato, incluindo os objetivos das partes ao o celebrarem, ou as premissas sobre as quais se fundamenta seu acordo, bem como a respectiva fundamentação legal. O preâmbulo poderá ser designado por um título, a exemplo de: “da intenção das partes” ou “considerando que”.

#### 4.1.2.3. Cláusulas

No que toca às cláusulas dos contratos, elas estabelecem as obrigações acordadas voluntariamente entre as partes.

##### **(a) Qualificação das partes**

Contém as informações sobre as partes que constituem os polos antagônicos do contrato, tais como: a razão social, a natureza jurídica, o número de inscrição no

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE), a data de registro do ato constitutivo, o endereço eletrônico, o endereço completo da sede de acordo com o ato constitutivo, bem como faz constar as informações dos representantes legais, a saber: os nomes, os prenomes, a nacionalidade, o estado civil, a profissão, o número de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência. Desse modo, esta parte do contrato constitui o reconhecimento recíproco da personalidade com que se apresentam as partes.

### **(b) Objeto**

Esta cláusula define o que realmente se está esperando com a contratação todas as atividades previstas no contrato deverão estar amparadas e previstas neste item, incluindo os objetivos e a modalidade da transferência, se com ou sem exclusividade. Como vimos, diz-se que o objeto de um contrato tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável e economicamente apreciável.

### **(c) Remuneração e Forma de Pagamento**

Cláusula indispensável para a realização da contratação. Neste item ficará definida a forma de execução ou fornecimento, incluindo valor, condição de pagamento, multa e juros de mora pelo atraso no pagamento, reajustamento e outras disposições pertinentes.

### **(d) Propriedade Intelectual**

Estabelecer as condições da propriedade intelectual é fundamental para definir as questões ligadas aos eventuais aperfeiçoamentos e avanços na tecnologia transferida. Nesta cláusula deverá ser observada a Política de Inovação da Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT).

Além disso, também poderá estabelecer a responsabilidade quanto à manutenção da patente ou de outra forma de proteção ou ao depósito ou registro do pedido de proteção, bem como o percentual correspondente a cada parte e as custas desse processo.

### **(e) Confidencialidade**

Nesta cláusula, as partes visam à proteção daquilo que pretendem que fique sob sigilo de terceiros. Muito importante nos casos que envolvam tecnologia, protegida ou não. Esta cláusula é muito utilizada em trocas de informações ou apresentações de tecnologias inovadoras.

O sigilo deverá constar de cláusula específica, mas não se revestir de caráter absoluto, devendo ser restrito e apropriado às especificidades do objeto, quando for o caso, resguardando-se sempre as finalidades precípuas da ICT.

A Lei de Inovação trata desse aspecto em seu artigo 12, proibindo o dirigente, o criador ou qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de serviços de divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT.

### **(f) Vigência**

Definirá o prazo da permanência das obrigações assumidas com a assinatura do contrato, bem como a previsão da possibilidade de prorrogações, de modificações e de atualização nos valores, mediante celebração de termos aditivos.

### **(g) Exclusividade**

Utilizada nos contratos de transferência de tecnologia, podendo a tecnologia ser concedida com exclusividade ou não-exclusividade no uso ou na exploração. O contrato assinado com cláusula de exclusividade dará ao contratante o direito de uso ou exploração da tecnologia, tornando-a indisponível aos demais durante a vigência do contrato (vide item 1, p. 3 desta cartilha).

### **(h) Extinção do vínculo contratual**

Momento para prever situações de extinção do vínculo contratual, seja os casos de resolução por motivo de força maior ou de caso fortuito, seja os casos de rescisão por falta imputável a uma das partes ou por inadimplemento do devedor ou por descumprimento do contrato, seja, ainda, os casos de resilição por vontade das partes, tanto bilateral como unilateral.

### **(i) Foro**

O Foro competente para dirimir eventuais litígios acerca do contrato, bem como sobre o cabimento ou não de procedimento arbitral.

#### **4.1.2.4. Validação**

Esta parte do contrato contém o lugar onde o mesmo é assinado, o número de vias e a data, e onde se incluem as assinaturas dos representantes das partes e, em alguns casos, as das testemunhas.

## **5. O papel dos NITS na transferência de tecnologia**

Inicialmente, os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), criados pela Lei nº 10.973/2004, traziam como objetivos principais gerir a política de inovação da ICT, avaliar a pertinência de proteção dos resultados decorrentes de suas pesquisas e dos projetos desenvolvidos em parceria, requerer a proteção (quando preenchidos os requisitos de cada forma de proteção) e realizar o acompanhamento processual e a manutenção dos pedidos de proteção junto ao INPI.

Com o advento da Lei nº 13.243/2016 e as mudanças introduzidas na Lei nº 10.973/2004, as atribuições dos NITs foram ampliadas, consolidando suas atividades de interação com o setor produtivo, que já estavam sendo realizadas na prática. Assim tornou-o responsável não somente pela proteção e a gestão da propriedade intelectual na ICT, mas também pela prospecção tecnológica, a inteligência competitiva e a transferência

de tecnologia, além de gerir o relacionamento entre a ICT e as empresas, negociar e gerenciar os contratos de transferência de tecnologia firmados, conforme inclusões incorporadas nos quatros incisos que foram adicionados ao artigo 16 da Lei de Inovação pela nova lei:

“VII - desenvolver estudos de **prospecção tecnológica** e de **inteligência competitiva** no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT;

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a **transferência de inovação** gerada pela ICT;

IX - **promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas**, em especial para as atividades previstas nos arts. 6º a 9º ;

X - **negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia** oriunda da ICT.”  
[grifos nossos].

No que se refere à atividade de prospecção tecnológica, essa foi adicionada com o intuito não só de ampliar o apoio prestado pelo NIT, mas também de qualificar suas buscas em bases de patentes, propiciando ações mais assertivas e efetivas na projeção de tecnologias para o futuro. Já a atividade de inteligência competitiva foi agregada à função do NIT visando torná-lo mais analítico e estratégico, utilizando informações de mercado para interagir com as empresas e tomar decisões. Desse modo, as atividades de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva vão desde sugerir um problema a ser resolvido por um novo projeto até encontrar a empresa que esteja procurando a tecnologia a ser desenvolvida por determinado projeto.

Ou seja, os NITs possuem o importante papel de servir como ponte entre as ICTs e as empresas, traduzindo a linguagem e as expectativas de ambos os setores. Uma decorrência dessa interação ICT/empresa é o processo de negociação e seus consequentes aspectos jurídicos que envolvem os contratos de transferência de tecnologia, tema desta cartilha.

Assim, dentro da política de inovação das instituições, o NIT desempenha o importante papel de ser o facilitador da transferência de tecnologia, das ICTs para o mercado, por meio de ações como:

- Identificar, nos laboratórios de pesquisa, as tecnologias com potencial de serem transferidas para o mercado;
- Definir a mais adequada estratégia de proteção da tecnologia, de forma que esta facilite e forneça segurança no momento da negociação;
- Monitorar e acompanhar os ativos, responder aos pareceres e às exigências dos escritórios dos países em que as respectivas proteções estão requeridas;
- Prospectar empresas que possam ser potenciais interessadas na transferência da tecnologia;
- Elaborar a documentação pertinente à negociação da transferência de tecnologia, como: sumário executivo, acordo de confidencialidade, termos aditivos e contratos;
- Negociar a tecnologia;
- Zelar pelos direitos, objetivos e políticas da universidade em relação à tecnologia comercializada.

Vários são os aspectos que devem ser considerados no momento de uma negociação. Os aspectos a seguir foram destacados por terem sido considerados da maior relevância para uma negociação exitosa pelos NITs:

1. Fazer uma reunião prévia com o empresário, esclarecendo as políticas de propriedade intelectual e de inovação da ICT e os aspectos jurídicos envolvidos na transferência de tecnologia;
2. Na negociação, ter efetivamente a presença de um membro da equipe com habilidades de negociador e capaz de entender os aspectos jurídicos da negociação;

3. Firmar contrato de confidencialidade entre as partes;
4. Estabelecer em contrato o estágio de desenvolvimento da tecnologia e as obrigações de cada uma das partes;
5. Estabelecer cláusulas, como por exemplo, exclusividade ou não, duração do contrato, entre outras;
6. Manter um canal de “feedback” com a empresa para verificar o lançamento e a efetiva comercialização do produto; e
7. Estabelecer o pagamento de “royalties” à ICT ou outra forma de remuneração.

A partir disso, a melhor forma de ação para uma interação exitosa é esclarecer as políticas institucionais, valer-se dos instrumentos jurídicos adequados, interagir de forma clara, objetiva e rápida, acompanhar todas as etapas do contrato, mantendo sempre um canal de comunicação entre os envolvidos.

Neste contexto, é papel do NIT prospectar parceiros para transferir a tecnologia ao mercado. Nesse cenário, é necessário que o NIT aprimore cada vez mais a sua função de agente fomentador das relações existentes entre as organizações que compõem o Sistema de Inovação Nacional, incluindo as empresas.

Por último, cabe ressaltar que, embora o termo NIT seja genericamente utilizado na Lei 10.973/2004, muitas instituições têm criado diferentes estruturas que absorveram o papel dos NITs, tais como “Núcleos de Empreendedorismo e Inovação” (NEIs) ou Agências de Inovação (AIs). Neste sentido, é importante ressaltar que o §2º do art. 16 do Decreto 9.283/2018 esclarece que "Cabe à ICT a denominação a ser adotada para o NIT e a sua posição no organograma institucional". Embora o nome seja diferente, as responsabilidades mínimas são as mesmas e talvez os exemplos acima até expressem melhor a ampliação das responsabilidades dos NITs ocorrida por meio do MLCTI.

## 6. Considerações finais

Neste capítulo, foram apresentados os avanços trazidos pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação na transferência de tecnologia por ICTs. Conforme observado, atualmente existe um cenário em que o gestor tem um conjunto de diretrizes legais e mecanismos práticos que o apoiam consistentemente em suas ações dentro dos NITs, consubstanciadas nas políticas de inovação das ICTs e na legislação.

Deve ser salientado o importante papel que a Advocacia Geral da União vem desempenhando no sentido de subsidiar a formalização dos processos de transferência de tecnologia, com a publicação de um conjunto de *check-lists* e modelos de contratos, que visam auxiliar o gestor na elaboração desses instrumentos<sup>21</sup>.

É importante lembrar que o NIT se constitui no mecanismo fundamental para realizar a interface com o setor privado, por isso é fundamental garantir a ele autonomia, prover a capacitação para seus recursos humanos e as ferramentas necessárias para melhor desempenhar suas funções.

À medida que a ICT viabilizar as condições plenas necessárias para o exercício das atividades dos NITs, isso se refletirá no incremento dos casos de transferência de tecnologia, que, por sua vez, ampliará o impacto e a relevância das ICTs na sociedade, potencializando, conseqüentemente, seu importante papel no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, estabelecendo-se um círculo virtuoso no processo de inovação.

---

<sup>21</sup> <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/consultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/contratos-que-envolvem-transferencia-de-tecnologia-no-marco-legal-de-ct-i>.

## Conclusão

O Brasil ainda tem um caminho a percorrer para se tornar um líder mundial na área de inovação. Para que isto ocorra, a interação cada vez maior entre ICTs e o setor privado é fundamental. O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação é uma ferramenta fundamental para apoiar este processo, mas o Brasil tem uma tradição infeliz de leis que “não pegam”, ou seja, não alcançam o impacto esperado originalmente.

Exatamente para evitar a subutilização dos instrumentos do Marco Legal, e no contexto de outras ações sendo tomadas, foi elaborado este guia que, no seu primeiro volume, abordou três instrumentos de grande relevância para apoiar a interação entre ICTs e o setor produtivo.

Espera-se que tanto a academia como as empresas interessadas em inovar leiam este guia com atenção, façam críticas, sugestões, bem como apontem quais são os assuntos a serem abordados nos próximos guias. Assim, o ministério permanecerá focado em sua missão: apoiar a geração bem-sucedida de produtos e serviços inovadores, a partir do desenvolvimento científico e tecnológico nacional.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Nathália Domingues Oliveira *et al.* Análise dos aspectos jurídicos dos acordos de parceria à luz do marco legal de CT&I: um estudo de casos na UFMG. *In*: RAPINI, Márcia Siqueira; BARBOSA, Allan Claudius Queiroz (org.). **Inovação, ciência, tecnologia e gestão**: a UFMG em perspectiva. Belo Horizonte: FACE UFMG, 2021. p. 141-159.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/Constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm) . Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. Advocacia Geral da União. Câmara Permanente da Ciência, Tecnologia e Inovação - CP-CT&I. **Parecer nº 00001/2022/CP-CT&I/DEPCONSU/PGF/AGU**. Contrato de prestação de serviços técnicos especializados nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica. Brasília: AGU, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/consultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/PARECERn.000012022CPCTIDEPCONSUPGFAGU.pdf> . Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. Advocacia Geral da União. Câmara Permanente da Ciência, Tecnologia e Inovação - CP-CT&I. **Parecer nº 03/2020/CPCTI/PGF/AGU**. Contratos que envolvem transferência de tecnologia no marco legal da CT&I. Brasília: AGU, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/consultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/contratos-que-envolvem-transferencia-de-tecnologia-no-marco-legal-de-ct-i>. Acesso em: 10 ago. 2022.

BRASIL. Advocacia Geral da União. Câmara Provisória da Ciência, Tecnologia e Inovação. **Parecer nº 01/2019/CPCTI/PGF/AGU**. Acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação - PD&I. Brasília: AGU, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/consultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/acordo-de-parceria-para-pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao-2013-appd-i>. Acesso em: 31 jul. 2022.

BRASIL. **Emenda Constitucional nº 85, de 25 de fevereiro de 2015**. Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc85.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc85.htm) . Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. **Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993**. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1993. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L8666cons.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm) . Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. **Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 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) . Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. **Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016**. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei n. 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei n. 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei n. 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei n. 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei n. 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei n. 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional n. 85, de 26 de fevereiro de 2015. . Brasília, DF: Presidência da República, 2016. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm) . Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. **Guia de orientação para elaboração da política de inovação nas ICTs**. Brasília: MCTIC, 2019. Disponível em: <https://fortec.org.br/orientacao-politicas-icts/> . Acesso em: 10 jul. 2022.

CANNADY, Cynthia. **Technology licensing and development agreements**. [S. l.]: LexisNexis, 2015. (Lexis Nexis IP law & strategy series).

CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS. **Brasil: mestres e doutores 2019**. [Site]. Brasília, © 2019-2021. Disponível em: <https://mestresdoutores2019.cgee.org.br> . Acesso em: 10 jul. 2022.

FÓRUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. **Pesquisa FORTEC de inovação**: relatório ano base 2021: políticas e atividades de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. [S. l.]: FORTEC, 2022. Disponível em: <https://fortec.org.br/acoes-pesquisa-fortec-de-inovacao/>. Acesso em: 10 jul. 2022.

FÓRUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA; PIMENTEL, Luiz Otávio (org). **Manual básico de acordos de parcerias de PD&I**: aspectos jurídicos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010.

MEDEIROS, Juliana Corrêa Crepalde; MURARO, Leopoldo Gomes; DIAS, Ludmila Meira Maia. Acordo de parceria para fomentar resultados na interação das instituições científicas, tecnológicas e de inovação – ICT e empresas no Brasil. *In*: SEMINÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO, 23., 2020, São Paulo. **Anais** [...]. São Paulo: FEA USP, 2020. p. 1-15. ISSN 2177-3866. Disponível em : [https://login.seamead.com.br/23semead/anais/resumo.php?cod\\_trabalho=2030](https://login.seamead.com.br/23semead/anais/resumo.php?cod_trabalho=2030) . Acesso em: 10 jul. 2022.

PIRNAY, F.; SURLEMONT, B.; NLEMVO, F. Toward a typology of University Spin-offs. **Small Business Economics**, [s. l.], v. 21, p. 355–369, dez. 2003. Kluwer Academic Publishers. Netherlands.

RAUEN, Cristiane Vianna. O novo marco legal da inovação no Brasil: o que muda na relação ICT-empresa? **Radar: tecnologia, produção e comércio exterior**, Brasília, n. 43, p. 21-35, fev. 2016. Disponível em: [http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6051/1/Radar\\_n43\\_novo.pdf](http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6051/1/Radar_n43_novo.pdf). Acesso em: 10 jul. 2022.

SOLLEIRO, J. L. **Manual de gestión de la tecnología en la UACH**. México: Mimeo, 2000. 96 p.

SUNDFELD, Carlos Ari; SOUZA, Rodrigo Pagani de. Parcerias para o desenvolvimento produtivo em medicamentos e a Lei de Licitações. **Revista de Direito Administrativo**, Rio de Janeiro, v. 264, p. 91-133, set./dez. 2013. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/14078/12945>. Acesso em: 10 jul. 2022.

TIRONI, Luís F. Serviços tecnológicos e política de inovação. *In*: TURCHI, Lenita Maria; MORAIS, José Mauro de (orgs.). **Políticas de apoio à inovação tecnológica no Brasil: avanços recentes, limitações e propostas de ações**. Brasília: Ipea, 2017. p. 433-468.

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. **Transfer of technology**. Geneva: United Nations, 2001. Disponível em: <http://unctad.org/en/docs/psiteiitd28.en.pdf> . Acesso em: 20 ago. 2022.

VIOTTI, E. Fundamentos e evolução dos indicadores de CT&I. *In*: VIOTTI, E. B.; MACEDO, M. M. (org.). **Indicadores de ciência, tecnologia e inovação no Brasil**. Campinas: Editora da Unicamp, 2003.



MINISTÉRIO DA  
**CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E INOVAÇÕES**

