

**Manual Básico de
Acordos de Parceria de PD&I**
(Aspectos Jurídicos)



Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia

DIRETÓRIO NACIONAL DO FORTEC – 2008-2010

COORDENAÇÃO NACIONAL

Marli Elizabeth Ritter dos Santos (PUCRS) – Coordenadora
Alexandre Stamford da Silva (UFPE)
Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)
Luiz Otávio Pimentel (UFSC)
Roberto de Alencar Lotufo (UNICAMP)

COORDENAÇÕES REGIONAIS

Francisca Dantas de Lima (FUCAPI) – Norte
José Everton da Silva (UNIVALI) – Sul
Luís Afonso Bermudez (UNB) – Centro-Oeste
Maria Rita de Moraes Chaves Santos (UFPI) – Nordeste
Rubén Dario Sinisterra (UFMG) – Sudeste



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Chanceler

Dom Dadeus Grings

Reitor

Joaquim Clotet

Vice-Reitor

Evilázio Teixeira

Conselho Editorial

Ana Maria Lisboa de Mello
Elaine Turk Faria
Érico João Hammes
Gilberto Keller de Andrade
Helenita Rosa Franco
Jane Rita Caetano da Silveira
Jerônimo Carlos Santos Braga
Jorge Campos da Costa
Jorge Luis Nicolas Audy (Presidente)
José Antônio Poli de Figueiredo
Jurandir Malerba
Lauro Kopper Filho
Luciano Klöckner
Maria Lúcia Tiellet Nunes
Marília Costa Morosini
Marlise Araújo dos Santos
Renato Tetelbom Stein
René Ernaini Gertz
Ruth Maria Chittó Gauer

EDIPUCRS

Jerônimo Carlos Santos Braga – **Diretor**
Jorge Campos da Costa – **Editor-chefe**



Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia

Manual Básico de Acordos de Parceria de PD&I (Aspectos Jurídicos)

Luiz Otávio Pimentel (FORTEC) – Organizador

AUTORES

Adriano Leonardo Rossi (UFRGS)

José Everton da Silva (UNIVALI)

Juliana Correa Crepalde Medeiros (UFMG)

Luiz Otávio Pimentel (UFSC)

Marcelo André Marchezan (STELA)

Pedro Emerson de Carvalho (UNICAMP)

Sabrina Oliveira Xavier (PUCRS)



Porto Alegre, 2010

© Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, 2010
Todos os direitos reservados
Proibida a comercialização – distribuição restrita aos afiliados do FORTEC

DIRETÓRIO NACIONAL DO FORTEC – 2008-2010

COORDENAÇÃO NACIONAL

Marli Elizabeth Ritter dos Santos (PUCRS) – Coordenadora
Alexandre Stamford da Silva (UFPE)
Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)
Luiz Otávio Pimentel (UFSC)
Roberto de Alencar Lotufo (UNICAMP)

COORDENAÇÕES REGIONAIS

Francisca Dantas de Lima (FUCAPI) – Norte
José Everton da Silva (UNIVALI) – Sul
Luís Afonso Bermudez (UNB) – Centro-Oeste
Maria Rita de Moraes Chaves Santos (UFPI) – Nordeste
Rubén Dario Sinisterra (UFMG) – Sudeste

Ministério da
Ciência e Tecnologia



EDIPUCRS – Editora Universitária da PUCRS

Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 33
Caixa Postal 1429 – CEP 90619-900
Porto Alegre – RS – Brasil
Fone/fax: (51) 3320-3523
e-mail: edipucrs@pucrs.br
www.pucrs.br/edipucrs

CAPA Vinícius Xavier

Imagem: Neliana Kostadinova – Fotolia

REVISÃO TEXTUAL Fernanda Lisbôa

REVISÃO FINAL Marli Elizabeth Ritter dos Santos

EDITORIAÇÃO Supernova

IMPRESSÃO E ACABAMENTO

GRÁFICA EDITORA
Pallotti

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F745m Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de
Tecnologia
Manual básico de acordos de parceria de PD&I : aspectos
jurídicos / Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência
de Tecnologia ; org. Luiz Otávio Pimentel. – Porto Alegre : EDIPUCRS,
2010.

158 p.

ISBN 978-85-7430-967-5

1. Transferência de Tecnologia. 2. Propriedade Intelectual.
3. Direito Autoral. I. Pimentel, Luiz Otávio. II. Título.

CDD 342.27

Ficha Catalográfica elaborada pelo Setor de Tratamento da Informação da BC-PUCRS.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfilmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos, do Código Penal), com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).

Participantes da reunião de consulta pública realizada em Florianópolis, no Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, dias 4 e 5 de março de 2010

Adriano Leonardo Rossi (UFRGS)
Aline M. F. de Souza (MCT/MPEG)
Aluizia Aparecida Cadore (EGC/UFSC)
Andyara Maria Muniz Reback (AGU/PF/UFPR)
Antonio Pinheiro (MCT/MPEG)
Camila A. Muniz (UnB)
Cláuber Gonçalves dos Santos (UFPEL)
Cleberson das Neves (Bunge Alimentos)
Edvaldo Antonio das Neves (DCTA/IFI)
Elizabeth Marugeiro Falzoni (AGU/PF/ IF/Sudeste/MG)
Everaldo Rocha Bezerra Costa (AGU/PF/UFG)
Fabia Aparecida Aigner (UNOCHAPECÓ)
Flavio Pinheiro (UVA)
Gilson Manfio (Natura)
Izabel Cristina da Silva (UFOP)
José Everton da Silva (UNIVALI) FORTEC/Sul
José Maurílio Barbosa da Costa Pereira (AGU/PF/IFPR)
Juliana Correa Crepalde Medeiros (UFMG)
Júlio Santiago da Silva Filho (CERTI)
Kátia Teivelis (UFRJ)
Leopoldo Campos Zuaneti (UNESP)
Leslie de Oliveira Bocchino (AGU/PF/UFPR)
Lívia Bernardino Garcia (DCTA/IFI)
Luiz Antonio Marcon (UCS)
Luiz Otávio Pimentel (UFSC) – membro da coordenação nacional do FORTEC
Marcela Krüger Corrêa (IFSC)
Marcela Martinelli (Natura)
Marcelo André Marchezan (STELA)
Maria Cristina César de Oliveira (UFPA)

Maria Elizabeth Rodrigues (IF/Sudeste/MG)
Mario de Noronha Neto (IFSC)
Mauro Sodré Maia (AGU/PF/INPI)
Nilto Parma (AGU/PF/UFSC)
Pedro Emerson de Carvalho (UNICAMP)
Ricardo Mendes (NUTEC/CE)
Roberto Porto (AGU/PF/SC) representando AGU
Roberto Ritter Von Jelita (AGU/PF/IFSC)
Rogério Filomeno Machado (AGU/PF/IFSC)
Rosa Maria Vidal Pena (PG/UFPA)
Sabrina Oliveira Xavier (PUCRS)
Sebastião Marcelice Gomes (UFAM)
Suzerly Moreno Farsetti (UNESP)
Taís Nasser Villela (PUC/Rio)
Zeneida Machado Silveira (AGU/PF/UNIPAMPA)

Comentários recebidos por correio eletrônico:

Artur Stamford da Silva (UFPE)
Daniela de Abreu Santos (UNIVILLE)
Denis Borges Barbosa (Denis Borges Barbosa Advogados)
Gilson Manfio, Marcela Martinelli e Paula Silva (Natura)
Graça Ferraz e Antonio Pinheiro (MPEG/ECFPn) FORTEC/Norte
Marcus Lessa (Denis Borges Barbosa Advogados)
Roberto A Lotufo (UNICAMP), membro da coordenação nacional FORTEC
Rosana C. Di Giorgio (CNPEM/CTBE)
Sheila da Silva Peixoto (Paulo Afonso Pereira – PI)
Shirley Virgínia Coutinho e Taís Nasser Villela (PUC/Rio)

Sumário

Prefácio	11
Apresentação	13

PRIMEIRA PARTE

ASPECTOS CONCEITUAIS DA PARCERIA DE **PD&I**

1	Conceito, natureza e diferença do acordo de parceria de PD&I de outros tipos de contratos previstos na lei de inovação	19
1.1	Noção de PD&I e do seu resultado	19
1.2	Acordo de parceria e contrato	26
1.3	Acordo de parceria e convênio	29
1.4	Diferença do acordo de parceria de outros contratos que visam à inovação	30
	a) Contratos de permissão e compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalações de ICTs	30
	b) Contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento	31
	c) Contrato de cessão	34
	d) Contratos de prestação de serviços	35
1.5	Natureza jurídica do acordo de parceria	38
1.6	Negociação de acordo de parceria	39
	a) Oferta de parceria	39
	b) Requisitos da oferta de parceria	40
	c) O contrato prévio de confidencialidade para negociação de parceria (<i>non disclosure agreements – NDA</i>)	41
	d) Alguns itens a serem observados nas negociações de parceria	42
	e) Averbação do acordo de parceria de PD&I no INPI	42
	f) Pré-acordo de parceria	43
1.7	Validade do acordo de parceria	44
1.8	Principais cláusulas dos acordos de parceria	45
1.9	Contrato de acesso a patrimônio genético e conhecimento tradicional associado	47

SEGUNDA PARTE
O ACORDO DE PARCERIA DE PD&I

1	As partes no acordo de parceria	51
1.1	Precauções para assegurar a garantia do cumprimento de obrigação	53
1.2	Da licitação	53
	■ Gestão relacionada à relação entre as partes	56
2	Os considerandos no acordo de parceria	58
3	A cláusula do objeto	59
4	A cláusula das definições	61
4.1	Comunicações	65
	■ Gestão da cláusula das definições	65
5	A cláusula da alocação dos recursos	66
5.1	Lugar de alocação dos recursos para a PD&I	68
5.2	Tempo de alocação dos recursos para a PD&I	68
5.3	Não alocação dos recursos acordados para a PD&I	68
5.4	Mora ou demora na alocação dos recursos para a PD&I	69
5.5	Alocação dos recursos financeiros e responsabilidade tributária	69
5.6	Alocação dos recursos financeiros e inflação	69
	■ Gestão da cláusula dos recursos para a PD&I	70
6	A cláusula do prazo	71
7	A cláusula da confidencialidade	72
7.1	A confidencialidade	72
7.2	Cláusula de confidencialidade	74
7.3	Contrato de confidencialidade (<i>NDA</i>)	76
7.4	Declaração de confidencialidade	77
7.5	Prazo da confidencialidade e autoridades responsáveis	77
	■ Gestão da cláusula de confidencialidade	79
8	A cláusula de titularidade da propriedade intelectual	81
8.1	Titularidade e cotitularidade dos direitos de propriedade intelectual	82
8.2	A propriedade intelectual das partes anterior ao acordo de parceria	92
	■ Gestão da cláusula de titularidade da propriedade intelectual	94

9	A cláusula de exploração dos direitos de propriedade intelectual	95
9.1	Critérios de avaliação da tecnologia para fins de definição da participação na exploração comercial	96
	a) Proteção por um regime jurídico de propriedade intelectual ..	97
	b) Exclusividade de exploração em mercado relevante	97
	c) Processo tecnológico inédito mundialmente	98
	d) Sustentação de benefício principal do produto	98
	e) Substituição de alguma espécie de matéria-prima	98
	f) Impacto positivo na estratégia de sustentabilidade ecológica da empresa, do ponto de vista de contribuição da tecnologia que resulta da PD&I	98
	g) Dificuldade na reprodução da tecnologia	99
	h) Maturidade tecnológica	99
9.2	Exclusividade de uso da tecnologia	99
10	A cláusula da divulgação dos resultados da PD&I	102
11	A cláusula das responsabilidades	104
12	A cláusula das outras obrigações	106
13	A cláusula da alteração e extinção da parceria	108
13.1	Alteração do acordo	108
13.2	Autonomia das cláusulas	108
13.3	Transferência de posição no acordo	109
13.4	Extinção do acordo	109
13.5	Da evicção	112
	■ Gestão cláusula de alteração e extinção do acordo	112
14	A cláusula penal	113
15	A cláusula do foro, da lei aplicável e do fechamento	114
15.1	Eleição de foro	114
15.2	Lei aplicável	116
15.3	Menção expressa à eficácia dos considerandos e anexos	117
15.4	Publicação do extrato do acordo na imprensa oficial	118
15.5	Fechamento do instrumento de acordo	118
16	Os anexos ao acordo de parceria de PD&I	119
16.1	Plano de trabalho e protocolo de entrega de resultados da PD&I	119

17	Comentários	121
17.1	Acordo de cooperação de P&D Petrobras/Universidade: análise da cláusula de propriedade intelectual – Ricardo Pereira, Luiz Otávio Pimentel, Juliana Correa Crepalde Medeiros, Adriano Leonardo Rossi, João Marcelo de Lima Assafim	122
17.2	Titularidade e exploração de resultados: aspectos importantes que devem ser considerados – Pedro Emerson de Carvalho	132
17.3	In the public interest: nine points to consider in licensing university technology – Juliana Correa Crepalde Medeiros e Pedro Emerson de Carvalho	138
17.4	Pontos a serem considerados nas atividades de licenciamento – Adriano Leonardo Rossi	141
17.5	Parcerias com observância às regras do Manual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: problemas a serem sanados do ponto de vista da ICT – Juliana Correa Crepalde Medeiros e Pedro Emerson de Carvalho	142
17.6	P&D ANEEL: problemas a serem sanados – Adriano Leonardo Rossi	143
17.7	A regulação do acesso ao patrimônio genético, a realidade das pesquisas na Amazônia e o artigo 16 da CDB: transferência de tecnologia – Antônio Pinheiro	144
	Referências	149
	Sobre os Autores	157

SIGLAS UTILIZADAS

ICT – Instituição Científica e Tecnológica Pública ou Privada. As ICTs estão previstas na Lei de Inovação.

FORTEC – Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. O primeiro Estatuto foi discutido na UFSC, Florianópolis, em 1º de maio de 2006, e aprovado na Reunião Plenária realizada na IX REPICT, Rio de Janeiro, em 19 de junho de 2006; o Estatuto atual foi aprovado na Reunião Plenária do dia 29 de abril de 2009, realizada no III Encontro, UNICAMP, Campinas.

NDA – *Non Disclosure Agreements*. Sigla em inglês utilizada para designar os contratos de confidencialidade.

NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica. É a instância gestora de inovação e transferência de tecnologia das universidades e instituições de pesquisa públicas e privadas sem fins lucrativos, sendo responsável institucionalmente pelo gerenciamento das políticas de inovação e das atividades relacionadas à propriedade intelectual e à transferência de tecnologia. Os NITs estão previstos na Lei de Inovação.

PD&I – Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovação.

Prefácio

O Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC) tem a satisfação de colocar à disposição dos gestores de NITs de ICTs brasileiras o presente Manual Básico de Acordos de Parcerias de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

Este Manual visa a atender a uma demanda dos gestores, no sentido de prover uma ferramenta de gestão para o encaminhamento de projetos de pesquisa para desenvolvimento conjunto com parceiros, através de sua formalização por meio dos instrumentos jurídicos adequados.

Para sua organização e publicação, o Manual contou com o substancial apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio do projeto CV 088/08, que viabilizou a reunião de especialistas nos temas de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para, em conjunto, discutir e sistematizar os principais modelos de instrumentos jurídicos adotados pelas ICTs, nesta área específica de atuação.

De acordo com seu objetivo, além dos aspectos conceituais e de definições jurídicas, o Manual contém elementos práticos para que o gestor possa aplicar em sua rotina no NIT, sendo-lhe possível identificar as situações e as possíveis soluções a serem encaminhadas, com base na experiência dos profissionais que participaram de sua elaboração.

Assim, o Manual aborda os principais conceitos jurídicos e a natureza dos Acordos de Parceria de **PD&I**, bem como os tipos de contratos previstos na Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004).

Do ponto de vista de sua aplicação prática, o Manual provê uma análise detalhada das principais cláusulas utilizadas nos Acordos de Parceria, de modo a contribuir para a solução das principais dúvidas que surgem no dia a dia do gestor.

Dada à complexidade dos aspectos envolvidos, e considerando que cada situação apresenta aspectos particulares que precisam ser adequadamente expressos num instrumento jurídico, o Manual não propõe modelos ou padrões previamente estabelecidos (*defaults*), mas sugere um conjunto de itens que devem ser contemplados em cada uma das situações descritas.

PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.)

Ao disponibilizar este Manual, o FORTEC tem a certeza de estar preenchendo uma importante lacuna na gestão dos NITs, além de dar uma importante contribuição para a disseminação de boas práticas nesta fundamental área de atuação dos NITs das ICTs brasileiras.

MARLI ELIZABETH RITTER DOS SANTOS
Coordenadora Nacional do FORTEC

Apresentação

O FORTEC apresenta o *Manual Básico de Acordos de Parceria de Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovação (PD&I)*, focalizando os aspectos jurídicos, que é parte do Projeto MCT-CV-088/08, “Disseminação de Boas Práticas de Gestão nos Núcleos de Inovação Tecnológica”, meta 4.

É objetivo específico do projeto, no qual se enquadra a meta em questão, a formulação de políticas, definição de técnicas de elaboração e de gestão de acordos das instituições de pesquisa, públicas e privadas, nas atividades orientadas para a inovação tecnológica com as empresas, especialmente **PD&I**.

O manual ora apresentado cumpre a política do Diretório Nacional do FORTEC de oferecer um referencial jurídico mínimo para suprir as dificuldades dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) que desejem elaborar suas políticas internas de **PD&I**, regulamentar e criar seus próprios *checklists* ou modelos de acordos, o que será possível a partir das orientações aqui expostas.

O gestor dos NITs juntamente com sua assessoria jurídica, ao utilizar esta ferramenta, deve ter o cuidado de ressaltar, no caso da publicação de seu *checklist* ou modelos de acordo de parceria de **PD&I**, que se trata de uma referência e não de uma proposta vinculante de autorregulamentação de contrato.

É importante ressaltar, com efeito, que cada acordo tem suas peculiaridades e deve ser negociado minuciosamente com os parceiros de forma a se ajustar às demandas específicas de cada caso concreto. Ademais, as orientações aqui apresentadas deverão ser adaptadas às práticas políticas e jurídicas de gestão da propriedade intelectual de cada instituição.

Para a elaboração deste manual, consideramos o atual contexto do ordenamento jurídico brasileiro, em especial a Lei de Inovação – Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e o seu regulamento, o Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005. Portanto, não pretendemos sugerir alterações julgadas necessárias para melhor adequação da legislação deste tipo de parceria.

Observando que parte significativa dos acordos de parceria de **PD&I** envolve pelo menos um órgão da administração pública, precisamos levar em conta que a autonomia da vontade fica bastante relativizada, o que exige atenção redobrada com as prescrições da legislação vigente.

O livro partiu do alicerce já desenvolvido pelo “Grupo de Pesquisa em Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação” do Curso de Pós-Graduação em Direito e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina no “Arranjo Produtivo Local – Tecnologia, Informação e Comunicação” (Projeto Platic), financiado pela FINEP.

Trata-se de um manual básico, que aborda os requisitos legais considerados essenciais para a celebração de acordos de parceria. O manual não pretende esgotar o assunto, que é extremamente complexo e dinâmico. De fato, os acordos de parceria envolvem pesquisas em áreas tecnológicas distintas, algumas disciplinadas por marcos legais diferentes. Considerado esse contexto, além de muitos requisitos essenciais aqui tratados, serão exigidos ajustes em cada acordo, a ser celebrado, para atender às demandas específicas de cada área do conhecimento.

Assim, o FORTEC ficará aberto para ampliação, aperfeiçoamento e criação de outros manuais específicos para Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), considerando a natureza pública ou privada, bem como os setores específicos, como o farmacêutico, mecânico, eletrônico, informática, energia, aeroespacial, entre outros não menos importantes.

Neste manual básico, destinado aos assessores jurídicos e gestores dos NITs, define-se o que é acordo de parceria de **PD&I**, enquanto espécie de convênio ou contrato privado, os requisitos necessários para a sua validade e eficácia, conforme o regime jurídico brasileiro, os elementos que são comuns a todos os contratos e as suas principais cláusulas.

Entendemos que o conteúdo aqui exposto tem o caráter de orientação, possibilitando que cada NIT a partir de sua política e normas administrativas internas (estatuto, regimento, etc.) e de sua realidade local, poderá adaptá-lo da forma que melhor lhe aprouver.

Após intensa discussão, o grupo entendeu que um manual com ênfase em modelos, teria um efeito limitador muito forte, ante a dinâmica de cada campo tecnológico, além é claro do sério risco de tornar-se obsoleto rapidamente, devido à dinamicidade dos assuntos. Optamos, portanto, por um manual baseado nas boas práticas de arranjo dos elementos de um acordo de **PD&I** (partes, considerandos, objeto, definições, preço e prazo, confidencialidade, propriedade intelectual, divulgação e publicações, responsabilidades, outras obrigações, casos de rescisão, foro e anexos, como o plano de trabalho), usando os itens que permitem a elaboração de futuros instrumentos de acordo.

O grupo entendeu que várias são as possibilidades futuras para dar seguimento ao trabalho já realizado, como a produção de manuais por áreas específica (farmacêutico, mecânico, eletrônico, informática, energia,

aeroespacial, etc.), conforme a natureza da ICT, pública, comunitária, privada, universidade, centro, instituto ou empresa de pesquisas.

O FORTEC e o grupo encarregado de escrever o manual agradecem as excelentes sugestões, comentários e críticas recebidas. Na reunião de consulta pública realizada no CPGD/UFSC compareceram 44 pessoas com interesse específico no tema, entre eles assessores de assuntos legais de NITs, procuradores federais e de ICTs, o procurador-chefe do INPI, a representação da Advocacia-Geral da União e de empresas que já realizam parceria e sistematizaram suas políticas de acordos de **PD&I**. Foram recebidas, também, várias mensagens por correio eletrônico.

As opiniões expressas representam o entendimento alcançado pelo grupo de autores participantes, muitas vezes distintos da orientação profissional pessoal de cada um. As contribuições e a participação na reunião de discussão do manual não vinculam, nem as pessoas físicas e nem as instituições que representam, o mesmo em relação às contribuições enviadas por via epistolar ou telefone.

Ainda como fruto da elaboração deste Manual é importante ressaltar a criação de um fórum jurídico para discussão *online* dos instrumentos contratuais relacionados à atividade de gestão da propriedade intelectual.

Assim, concluída a meta do projeto, por ora, fica nossa contribuição à discussão do tema, esperando que o futuro nos permita aprofundá-lo com o amadurecimento do assunto e as contribuições da doutrina especializada.

Agradecemos por todo o apoio recebido dos colegas do FORTEC, Advocacia-Geral da União, empresas e do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Recife, 28 de abril de 2010.

LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Organizador



PRIMEIRA PARTE
ASPECTOS CONCEITUAIS DA
PARCERIA DE **PD&I**



1 Conceito, natureza e diferença do acordo de parceria de **PD&I** de outros tipos de contratos previstos na Lei de Inovação

1.1 Noção de **PD&I** e do seu resultado

Os acordos de parceria de **PD&I** têm o objetivo de alcançar resultados voltados para a inovação tecnológica. O que implica a utilização na empresa,¹ que é o ambiente produtivo ou social, através do comércio, como veremos adiante.

Visando compreender o marco jurídico que regula essa parceria, a primeira indagação a ser respondida é qual o alcance da expressão “atividades de inovação tecnológica”, e qual o papel da **PD&I** no processo de inovação tecnológica.

A resposta pode ser encontrada no manual de Frascati:²

As atividades de inovação tecnológica são o conjunto de etapas científicas, tecnológicas, organizativas, financeiras e comerciais, incluindo os investimentos em novos conhecimentos, que levam ou que tentam levar à implementação de produtos e de processos novos ou melhorados.

A P&D não é mais do que uma destas atividades e pode ser desenvolvida em diferentes fases do processo de inovação, não sendo utilizada apenas enquanto fonte de ideias criativas, mas também para resolver os problemas que podem surgir em qualquer fase até a sua implementação.

É importante destacar preliminarmente, também, a diferença de P&D de outras atividades afins que visam à inovação, que segundo o manual de Frascati³ podem ser resumidas no seguinte:

¹ Empresa: é a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Sendo obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis (Código Civil, artigo 966 e 967).

² MANUAL DE FRASCATI: Proposta de práticas exemplares para inquéritos sobre investigação e desenvolvimento experimental, p. 17. [Original: *Organization for Economic Co-operation and Development (OCDE): The measurement of scientific and technological activities. Proposed standard practice for surveys on research and experimental development – Frascati Manual, 2002.*]

³ MANUAL DE FRASCATI, p. 48.

O critério básico que permite distinguir a P&D de atividades afins é a existência no seio da P&D de um elemento apreciável de novidade e a resolução de uma incerteza científica e/ou tecnológica; ou seja, a P&D aparece quando a resolução de um problema não é evidente para alguém que tenha o conjunto básico de conhecimentos da área e conheça as técnicas habitualmente utilizadas nesse setor.

Portanto, a novidade, a resolução de uma incerteza na ciência e tecnologia (C&T), ciência ou tecnologia, e destinação do resultado para atividades empresariais, são os elementos-chave do conceito de **PD&I**.

A propósito a Lei de Inovação define inovação como a “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços”.⁴ O primeiro elemento destacado na lei é justamente a “novidade ou aperfeiçoamento”. Seguindo-se o “ambiente produtivo ou social”, quer dizer na empresa ou mercado.⁵

Observa-se também que a novidade é requisito da proteção de muitos dos institutos da propriedade intelectual, por exemplo, a Lei de Propriedade Industrial, dispõe que é “patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.⁶ Aqui também o primeiro elemento é a “novidade”.⁷

Existem outras fontes de inovação, conforme o manual de Oslo:⁸

Além da P&D, as empresas podem adquirir tecnologia e know-how de diversas formas e de várias fontes juntamente com o desenvolvimento e a implementação de inovações. Isso também inclui as aquisições originárias de unidades estrangeiras de empresas multinacionais.

A aquisição de conhecimentos e de tecnologias externos pode assumir a forma de patentes, invenções não patenteadas, licenças, divulgação de conhecimentos, marcas registradas, designs e padrões.

A aquisição de conhecimentos externos pode também incluir os serviços computacionais e outros serviços científicos e técnicos para as atividades de inovação de produto e de processo.

A **PD&I** é um processo que pode envolver a pesquisa básica (pesquisa científica) e a pesquisa aplicada (pesquisa tecnológica), mais o desenvolvimento

⁴ Lei nº 10.973/2004, artigo 2º, inciso IV.

⁵ “Mercado” entendido como o espaço do ambiente social onde são postos a disposição da população os produtos e serviços para a satisfação de necessidades e desejos (PIMENTEL, 1999).

⁶ Lei nº 9.279/1996, artigo 8º.

⁷ “A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”. E que o estado da técnica “é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público [...] por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior [...]” - Lei nº 9.279/1996, artigo 11, § 1º.

⁸ MANUAL DE OSLO: Diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação. [Também desenvolvido no projeto para “Mensuração das Atividades Científicas e Tecnológicas” da OCDE] Item que trata das atividades para as inovações de produto e de processo, p.106-107.

experimental, sempre consiste no cumprimento de uma agenda, de um plano de trabalho, tem um orçamento, tem uma equipe de pesquisadores e, por visar a inovação, logicamente, exige um contrato de confidencialidade.

O manual de Frascati⁹ inclui no conceito de P&D três atividades – a pesquisa básica, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental:

*A **pesquisa básica** consiste em trabalhos experimentais ou teóricos iniciados principalmente para obter novos conhecimentos sobre os fundamentos dos fenômenos e fatos observáveis, sem ter em vista qualquer aplicação ou utilização particular.*

*A **pesquisa aplicada** consiste também em trabalhos originais realizados para adquirir novos conhecimentos; no entanto, está dirigida fundamentalmente para um objetivo prático específico.*

*O **desenvolvimento experimental** consiste em trabalhos sistemáticos baseados nos conhecimentos existentes obtidos pela pesquisa e/ou pela experiência prática, e dirige-se à produção de novos materiais, produtos ou dispositivos, à instalação de novos processos, sistemas e serviços, ou à melhoria substancial dos já existentes. A P&D engloba tanto a P&D formal realizada nas unidades de P&D como a P&D informal ou ocasional realizada noutras unidades.*

A chamada Lei do Bem,¹⁰ que disciplina a utilização dos incentivos fiscais por empresas, também traz os conceitos que focalizamos, da seguinte forma:

*I. **Inovação tecnológica:** a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado;*

*II. **Pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica,** as atividades de:*

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

⁹ MANUAL DE FRASCATI, p. 43.

¹⁰ Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, regulamentada pelo Decreto n° 5.798, de 7 de junho de 2006, artigo 2°.

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

III – Pesquisador contratado: o pesquisador graduado, pós-graduado, tecnólogo ou técnico de nível médio, com relação formal de emprego com a pessoa jurídica que atue exclusivamente em atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica.

Não sendo objeto deste manual se debruçar exaustivamente na definição de **PD&I** e sim nos principais elementos jurídicos do acordo que tem por objeto regular uma parceria de **PD&I**, por entendermos fundamental o entendimento sobre o assunto, que é essencial para os gestores e advogados de NITs, remetemos os leitores para o manual de Frascati e o manual de Oslo, que poderão ajudar bastante no entendimento do assunto.

A pesquisa, científica e/ou tecnológica, objeto do acordo de parceria, demanda a realização de etapas e metas predefinidas, que deverão estar claramente previstas no plano de trabalho que integra o acordo. As partes deverão definir como cada uma irá contribuir efetivamente para a execução da pesquisa. Esta participação pode ocorrer de diferentes formas, como por meio de aportes financeiros e não financeiros, esforço intelectual, dentre outras.¹¹

Uma vez que o acordo de parceria objetiva o alcance de resultados de valor tecnológico agregado, que podem gerar inovação, a confidencialidade sobre os resultados é questão extremamente sensível, pois está relacionada com o atendimento ao requisito de novidade visto anteriormente. Assim, se a meta é a inovação “(P&D) + I”, as partes deverão zelar, desde o início da pesquisa, pelo segredo das informações obtidas da execução da pesquisa.

Por isso no acordo de parceria de **PD&I**, será imprescindível constar uma cláusula ou anexo com todas as particularidades relacionadas com a confidencialidade e a propriedade intelectual dessas informações e dos dados disponibilizados e aportados pelos parceiros, indicando a extensão e o grau de segredo que requerem.

¹¹ Observar o que estabelece a Convenção da Diversidade Biológica (CDB) quando se reporta ao acesso a patrimônio genético por meio de Conhecimento Tradicional Associado (CTA), e a conexão com o Art. 8, alínea “j”, sobre repartição de benefícios, e art. 16, sobre a transferência de tecnologia.

É importante destacar que depois de alcançado o objetivo da inovação,¹² que foi definida como a “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços” será possível a publicação dos resultados. Entretanto, qualquer publicação deverá ser acordada previamente pelas partes e atender às disposições previstas na obrigação de confidencialidade. Ademais, é desejável que qualquer divulgação esteja condicionada à prévia proteção dos resultados por um dos títulos de propriedade intelectual.

Via de regra, as pesquisas são acompanhadas por um responsável técnico de cada instituição parceira. Os parceiros, a partir da definição do escopo da pesquisa, definem com os especialistas e pesquisadores de ICTs os problemas a resolver com a **PD&I**, observando o estado da técnica e o que é necessário para a busca de resolução de uma incerteza da C&T, C ou T, os resultados serão conhecimentos sobre um processo, produto ou serviço, seja completo ou parcial.

Antes da realização da pesquisa, é importante que seja feita uma busca detalhada de anterioridade. A busca poderá ser realizada em bases de dados, como documentos de patentes, e pela revisão da bibliografia impressa e digital. Esta medida é capaz de evitar esforços para o desenvolvimento de pesquisas que já estejam disponíveis no estado da técnica.

É muito importante, para o êxito da parceria, identificar, dentro da instituição de pesquisa, quem são os grupos e os laboratórios habilitados para atingir o objetivo pretendido.

O objeto do acordo de parceria pode objetivar o alcance de resultados distintos, como acesso a patrimônio genético por meio de conhecimento tradicional associado, estudo de viabilidade, realização de testes, construção de protótipos, construção de planta-piloto, dentre outros. O objetivo da pesquisa e desenvolvimento deverá ser bem definido no objeto do acordo de parceria, como será visto adiante.

A **PD&I** requer, geralmente, dados e informações detalhados do problema a resolver, das necessidades do projeto, por isso é tão importante a elaboração do Plano de Trabalho, pois nele estarão discriminados as metas, indicadores, relatórios e o cronograma detalhado da pesquisa e do desenvolvimento. Cabe observar que o instrumento principal do acordo é o documento com as obrigações jurídicas, enquanto o plano de trabalho contém as obrigações técnicas.

O acordo deve conter também disposições relativas à titularidade de toda a propriedade intelectual pertencente a cada parceiro, anterior a **PD&I**, que

¹² Não se confunde “inovação” com “invenção”. A inovação significa que o produto foi introduzido no mercado; enquanto a invenção é uma novidade, revestida de atividade inventiva e que tem aplicação industrial, não faz parte do seu conceito a comercialização.

será alocada para utilização na execução do projeto da parceria. Podendo incluir licenças cruzadas ou recíprocas.

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

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

[...]

§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados [...] serão asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.

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

Destaca-se que os pesquisadores da ICT envolvidos na execução do projeto não serão cotitulares dos resultados, uma vez que titular pode ser a instituição na qual estão vinculados. Não obstante, eles figurarão como criadores.¹³

O criador, membro do grupo de **PD&I** de ICT ou de empresa, via de regra, cede antecipadamente os seus potenciais direitos patrimoniais relativos aos resultados futuros da sua participação no projeto, mantendo sempre o reconhecimento da autoria, permitindo que a ICT ou empresa utilize a criação conforme o ajuste para a realização da **PD&I**.

Mesmo sem um documento de cessão, por força da lei¹⁴, norma interna¹⁵ ou de contrato de trabalho com cláusula expressa, a criação que resultar do trabalho do pesquisador será da ICT ou da empresa à qual ele estiver

¹³ Decreto nº 5.563/2005: “Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: [...] II - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores; III - criador: pesquisador que seja inventor; obtentor ou autor de criação; [...]”.

¹⁴ Lei nº 9279/1996: “Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. [...]”.

¹⁵ UFSC, Resolução nº 14/CUn/2002: “Art. 8º - Será propriedade da Universidade a criação intelectual [...] desenvolvida no seu âmbito, decorrente da atuação de recursos humanos, da aplicação de dotações orçamentárias com ou sem utilização de dados, meios, informações e equipamentos da Instituição, independentemente da natureza do vínculo existente com o criador. [...]”.

vinculado. Chamamos a atenção, todavia, que o pesquisador deverá estar ciente, informado e prestar o seu consentimento expresso para evitar litígio futuros sobre os direitos patrimoniais de propriedade intelectual.

Se o resultado tecnológico da **PD&I** puder ser protegido por patente, registro ou certificado de propriedade intelectual ou *know-how*, a cessão incluirá a obrigação do fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia, conforme é prescrito para o setor público nos termos do artigo 111, da Lei nº 8.666/1993.¹⁶

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU), em auditoria dos contratos de informática do Banco do Brasil, período de 1998 a 2003, entendeu que a falta de cláusula prevendo a cessão dos direitos patrimoniais do contratado ao Banco era uma irregularidade:

Verificamos no contrato que o Banco concorda em estabelecer futuramente, em data incerta, as questões sobre direito de propriedade de patentes, protótipos, equipamentos, programas de computador e outros resultados do trabalho, em desacordo com artigo 111 da Lei 8666/93, que prevê que a Administração pública só poderá contratar serviços técnicos desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos. [...].

[...] o dispositivo em questão deve ser aplicado em todos os contratos celebrados para a prestação de serviços técnicos especializados, inclusive aqueles que envolvam o desenvolvimento de softwares. Esse entendimento é confirmado pela leitura do parágrafo único do artigo 111 [...].¹⁷

Acrescenta-se que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão publicou a Instrução Normativa nº 4, 19/05/2008, dispondo sobre a contratação de serviços de Tecnologia da Informação para a Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

Essa instrução dispõe sobre a possibilidade de se justificar os casos em que os direitos de propriedade intelectual não pertencerão à Administração Pública:

Artigo 14. A Estratégia da Contratação, elaborada a partir da Análise de Viabilidade da Contratação, compreende as seguintes tarefas:

[...]

III – definição, pela Área de Tecnologia da Informação, da estratégia de independência do órgão ou entidade contratante com relação à contratada, que contemplará, pelo menos:

[...]

b) direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de Tecnologia da Informação, documentação, modelo de dados e base de dados, justificando os casos em que tais direitos não vierem a pertencer à Administração Pública [...].

¹⁶ Lei nº 8.666/1993, artigo 111.

¹⁷ Relatório de Auditoria nº 006.697/2003-3, Relator: Lincoln Magalhães da Rocha, 10/09/2003.

Concluindo o tópico, podemos afirmar que a **PD&I** é uma atividade realizada sob confidencialidade, um serviço que consiste num processo especializado que pode abranger a pesquisa básica e a pesquisa aplicada mais o desenvolvimento experimental, tendo por resultado a resolução de uma incerteza científica ou tecnológica, que pode incluir ambas (C&T), sendo geralmente esse resultado protegido por direitos de propriedade intelectual para potencializar seu valor no mercado, já que é destinado ao comércio.

1.2 Acordo de parceria e contrato

Podemos conceituar o **acordo de parceria** como uma espécie de contrato, porque o contrato é definido como “um acordo de vontades”, celebrado entre duas ou mais pessoas jurídicas, entre duas ou mais pessoas físicas, ou entre pessoas físicas e jurídicas. Quando realizado com a participação de um sujeito de direito público será um convênio.

Os contratos exercem importante papel na sociedade moderna, foi por meio deles que os indivíduos aprenderam a criar direitos e respeitar deveres. Como disse Orlando Gomes:

*Precisa o homem desses instrumentos jurídicos para alcançar fins determinados por seus interesses econômicos. É mediante um desses contratos que ele se desfaz de um bem, por dinheiro ou em permuta de outro bem; que trabalha para receber salário; que coopera com outrem para obter uma vantagem pecuniária; que a outros se associa para realizar determinado empreendimento; que previne risco; que põe em custódia coisas e valores; que obtém dinheiro alheio; em suma, que participa da vida econômica.*¹⁸

No que se refere ao vocábulo “parceria”, o mesmo tem sido utilizado na terminologia jurídica “para designar uma forma *sui generis* de sociedade, em que seus participantes se apresentam com *deveres diferentes*, tendo, embora, *participação nos lucros auferidos*”.¹⁹

Sobre a parceria, De Plácido e Silva, dizia ainda que

Não é, pois, modalidade de sociedade, que esta, em princípio, se evidencia, em relação aos sócios, fundada em direitos e obrigações mais ou menos análogos e responsabilidades econômicas acerca de composição do capital social.

Na parceria não se faz mister a composição do capital, pois que, em regra, o objeto do negócio, é oferecido por um dos parceiros, enquanto outros, apenas, executam serviços necessários à sua exploração.

¹⁸ GOMES, Orlando. Contratos, p.19.

¹⁹ De Plácido e Silva. v. III, p. 313-314.

A previsão do acordo de parceria da Lei de Inovação (artigo 9º) se enquadra no conceito geral encontrado no tradicional vocabulário jurídico, antes citado, ao dispor que

- acordos de parceria podem ser celebrados para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, entre instituições públicas e privadas;
- as partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento;
- a propriedade intelectual e a participação nos resultados serão asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.

Logo, objetivamente, a caracterização da parceria de **PD&I** está na conjugação dos seguintes elementos intangíveis e tangíveis alocados pelas partes contratantes ou parceiras:

- recursos humanos e seus conhecimentos, inclusive a propriedade intelectual já existente – o capital intelectual (serviço de pessoas e bens intangíveis);
- recursos financeiros;
- recursos materiais, como o laboratório, os equipamentos, os instrumentos e as instalações necessárias para o serviço de **PD&I**, seus testes e ensaios (bens tangíveis).

As pessoas que integram a relação contratual são chamadas de “partes” ou “parceiros”, se a relação for regulada por convênio poderão ser chamadas de “convenientes” ou “partícipes”. Cabem também os “intervenientes” e “anuentes”, quando a relação assim o exigir.

No acordo ajustam-se “interesses” que convergem para alcançar o negócio almejado pelas partes, tecnicamente designado “objeto”, ou seja, a realização de uma P&D, aqui neste manual voltada para a inovação, por isso designada **PD&I**.

No acordo de parceria de **PD&I**, o objeto é a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e/ou tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, entre instituições públicas e privadas, onde os parceiros agregam conhecimento, recursos humanos, recursos financeiros e recursos materiais.

No direito público brasileiro, considera-se **contrato** todo e qualquer ajuste entre as partes, em que haja acordo de vontades para a formação de vínculo e

estipulação de direitos e de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada no documento como, por exemplo, acordo, compromisso, protocolo, termo, conforme esclarece a Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública.²⁰

Devemos salientar, que o contrato se estrutura na vontade humana, os princípios de segurança e a liberdade volitiva são sua base. O contrato tem sempre sua estrutura calcada na lei, como não poderia deixar de ser, ou na licitude de seu objeto, dado que o contrato, como suporte das relações jurídicas, repele as condutas ilícitas. É o que a lei prescreve ou o que a lei não proíbe.

No Brasil, a Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública é aplicável no âmbito das relações regidas pelo Direito Administrativo, âmbito do Direito Público. Quer dizer que se subordinam ao seu regime jurídico os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 8.666/1993, artigo 1º, parágrafo único).

Também estão subordinadas a esse regime jurídico as pessoas de direito privado ao contratarem com a administração pública (Lei nº 8.666/1993, artigo 2º, *caput*).

O acordo de vontades é bilateral, mas também pode ser plurilateral; nesse caso, envolve várias partes e estabelece obrigações recíprocas e diversas, como ocorre nas parcerias entre empresas e ICTs com o financiamento de agência de fomento ou financiadores e interveniência de uma fundação de apoio administrativo.

Existem obrigações que não são contratos como, por exemplo, as declarações unilaterais de vontade, em que basta a manifestação de uma pessoa para que seja exigida a prestação, como é o caso dos títulos de crédito (cheque, promissória, carta de crédito etc.) e das declarações ou obrigações de confidencialidade.

Cabe indicar que o regime jurídico brasileiro dos contratos compreende quatro grandes grupos:

- i) **Contratos empresariais privados:** aqueles celebrados entre empresas privadas, permitindo um maior poder de arranjo das cláusulas, decorrente da autonomia na composição da vontade das partes;
- ii) **Contratos administrativos:** aqueles celebrados pelos órgãos da administração pública com pessoas de direito privado que, em decorrência das várias limitações impostas pelo direito público, visam preservar o patrimônio público e a igualdade de acesso a esse patrimônio;

²⁰ Lei nº 8.666/1993, artigo 2º, parágrafo único.

- iii) **Contratos trabalhistas:** aqueles que visam dotar órgãos públicos e empresas privadas da força de trabalho, na sua interpretação incidem princípios e regras que tutelam o hipossuficiente sendo, por isso mesmo, geralmente mais favorável ao empregado, por força da proteção extracontratual do trabalhador; e
- iv) **Contratos com consumidores:** são aqueles que trazem incorporados a proteção extracontratual dos consumidores e, por extensão, seus princípios e suas regras podem também ser empregadas para embasar a proteção dos economicamente mais fracos ou dos que não têm condições técnicas de avaliar bem o produto ou o serviço fornecido, como as microempresas e as pessoas físicas que contratam com grandes empresas; a proteção contratual aqui também tem o objetivo de tutelar os hipossuficientes.

O contrato é um instrumento que regula a circulação de riquezas, desempenhando importante função econômico-social. O reconhecimento da relevância deste instrumento para a sociedade é a razão determinante para a sua proteção jurídica. No caso dos acordos de parceria de **PD&I**, seu papel preponderante está associado à ideia de representar um instrumento capaz de dar segurança jurídica e incentivar as parcerias entre os centros produtores de conhecimento e o setor produtivo privado, com vistas ao desenvolvimento e autonomia científica e tecnológica do país, propósito maior da Lei de Inovação, prevista na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados, e foco da Política de Desenvolvimento Produtivo.²¹

1.3 Acordo de parceria e convênio

O convênio é uma espécie de contrato, regido pelo Direito Administrativo Brasileiro, celebrado entre órgãos públicos ou que conta, entre os partícipes, com pelo menos um agente ou órgão público (governo, autarquia, etc.). Teoricamente, é um tipo de contrato em que o interesse dos partícipes é o mesmo, portanto, comum.

Segundo Meirelles, a Lei nº 9.790/1999 instituiu o que determinou “Termo de Parceria”. Essa figura jurídica, instituída pela Reforma Administrativa do

²¹ A PDP, Política de Desenvolvimento Produtivo, coloca ênfase na inovação e no desenvolvimento tecnológico, foi lançada em 12/05/2008, num momento muito importante para o governo e para a sociedade brasileira, pois marca a retomada da elaboração de políticas abrangentes e coordenadas entre as diferentes esferas do governo e do setor privado. Em 2004, o governo Lula, depois de vários anos em que não se falava em política industrial, lançou as diretrizes para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior. Depois, foram aprofundadas aquelas diretrizes e resgatada a capacidade do governo de coordenar suas ações e seus instrumentos para alavancar o desenvolvimento (Ministro Miguel Jorge, MDIC, 2008). “Inovar é saber fazer melhor algo para ter mais competitividade” (Ministro Sérgio Rezende, MCT, em 29/05/2008, Rio, Fórum INAE/BNDES).

Estado, objetivava o estabelecimento de um programa de trabalho, com a fixação dos objetivos a alcançar, prazos de execução, critérios de avaliação de desempenho, limites para despesas, assim como o cronograma da liberação dos recursos financeiros previstos. Incluindo a previsão legal de responsabilização de eventual malversação do dinheiro público envolvido nos acordos, com denúncia ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária.²²

Geralmente o convênio é o instrumento que regula a transferência de recursos públicos, visando à execução de programas de trabalho, projetos, atividades ou eventos de interesse público; entendendo-se que o convênio atende também o interesse social quando inclui uma empresa privada, quando resulta em algum benefício para a sociedade, como é o caso da **PD&I**.

Uma vez que os acordos de parceria **PD&I** são firmados, via de regra, com a participação de pelo menos um agente público, devem estar rigorosamente adstritos ao cumprimento do que a lei estabelece. É comum ouvir que “os agentes públicos só podem fazer o que a lei permite, enquanto os agentes privados não podem fazer o que a lei proíbe”.

1.4 Diferença do acordo de parceria de outros contratos que visam à inovação

O acordo de parceria de **PD&I** se difere de outros instrumentos jurídicos previstos na Lei de Inovação que regulam a interação entre as ICTs e o setor privado. De fato, a Lei de Inovação apresenta diversas possibilidades de contratos, sendo eles:

a) *Contratos de permissão e compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalações de ICTs*

Segundo o artigo 4^a da Lei de Inovação, as ICTs poderão, mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio:

- i) **compartilhar** seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística;
- ii) **permitir a utilização** de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por empresas nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim, nem com ela conflite.

²² MEIRELLES, H. L. *Direito administrativo brasileiro*. 25. ed. São Paulo: RT, 2000, p. 251-252.

Prevendo a referida lei, que nesses contratos, a permissão e o compartilhamento, obedecerão a prioridades, critérios e requisitos aprovados e divulgados pelo órgão máximo da ICT, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessadas.

Ademais, esses contratos não podem prejudicar a realização das atividades fins das universidades, a saber pesquisa, ensino e extensão. Portanto cada universidade deverá criar suas regras de forma a estabelecer as condições para realização deste tipo de contratação, com adequado equilíbrio dos interesses envolvidos.

Logo, os contratos de permissão e compartilhamento são mais restritos que o acordo de parceria de **PD&I**.

Nos acordos de parceria de **PD&I** pode ser incluída a alocação de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalações das partes, além da participação de capital intelectual.

Nos contratos de permissão e compartilhamento, entretanto, não se incluem o uso, gozo e disposição do capital intelectual, conhecimentos (C&T) e recursos humanos, nem financeiros da ICT. Nestes contratos a empresa interessada apenas passa a ter a acesso a infraestrutura da ICT para a realização de pesquisas de seu interesse. Esta é uma modalidade contratual interessante porque coloca à disposição das empresas a infraestrutura de alta qualidade concentradas nas ICTs brasileiras. Este contrato deverá prever detalhadamente as condições de contratação, inclusive remuneração a ser paga à ICT.

No acordo de parceria de **PD&I**, ressaltamos, pode ser incluída a alocação de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalações das partes. Mas nos contratos de permissão e compartilhamento não se incluem o uso, gozo e disposição do capital intelectual, conhecimentos (C&T) e recursos humanos, nem financeiros das ICTs.

b) Contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento

Segundo os artigos 6º e 7º da Lei de Inovação, 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 e, também, para obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida de terceiros.

Transferência de tecnologia, como ressaltou Denis Borges Barbosa, aqui não é sinônimo de cessão e sim de contrato de saber fazer,²³ ou de *know-how*, implicando uma obrigação de dar e fazer, entregar detalhes especificados da tecnologia e comunicar experiências.

²³ BARBOSA, Denis Borges. *Direito da inovação*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 60.

O legislador separou os contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento. Cabendo indicar que no âmbito dos países-membros da União Europeia²⁴ a transferência de tecnologia é um gênero, que tem entre as suas espécies cessão, licenças e saber fazer.²⁵

A Lei nº 9.279/1996 estabeleceu que

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. [...]

No Ato Normativo do INPI nº 135, de 15/04/1997, que normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia, ficou regulado administrativamente no item “I, 2” que

*O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de **aquisição de conhecimentos tecnológicos** (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia. [Grifo nosso.]*

Fornecimento de tecnologia:

Contratos que objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços. Esses contratos deverão conter uma indicação perfeita do produto, bem como o setor industrial em que será aplicada a tecnologia.²⁶

²⁴ Sobre o assunto ver: ASSAFIM, 2005, e REYNARD, 2004.

²⁵ União Europeia: Regulamento (CE) nº 772/2004 da Comissão, de 27/4/2004, sobre acordos de transferência de tecnologia, entre um licenciante e um licenciado, Artigo 1º, 1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: [...] b) “**Acordo de transferência de tecnologia**”, um acordo de concessão de licenças de patentes, um acordo de concessão de licença de saber-fazer [*know-how*], um acordo de concessão de licença de direitos de autor sobre programas informáticos ou um acordo misto de concessão de licenças de patentes, de saber-fazer ou de direitos de autor sobre programas informáticos, incluindo qualquer acordo desse tipo que contenha disposições respeitantes à venda e compra de produtos ou à concessão de licenças relativas a outros direitos de propriedade intelectual ou à cessão de direitos de propriedade intelectual, desde que essas disposições não constituam o objeto principal do acordo e estejam diretamente relacionadas com o fabrico dos produtos contratuais. É igualmente equiparada a acordos de transferência de tecnologia a cessão de patentes, saber-fazer, direitos de autor sobre programas informáticos ou uma conjugação dos mesmos, sempre que parte do risco associado à exploração da tecnologia incumba ao cedente, nomeadamente quando o montante a desembolsar pela referida cessão depender do volume de negócios realizado pelo cessionário relativamente aos produtos fabricados com base na tecnologia cedida, da quantidade de tais produtos fabricados ou do número de operações realizadas com base na utilização da tecnologia. [...] i) “**Saber-fazer**”, um conjunto de informações práticas não patenteadas, decorrentes da experiência e de ensaios, que é: i) secreto, ou seja, que não é geralmente conhecido nem de fácil obtenção, ii) substancial, ou seja, importante e útil para o fabrico dos produtos contratuais, e iii) identificado, ou seja, descrito de forma suficientemente completa, de maneira a permitir concluir que o saber-fazer preenche os critérios de caráter secreto e substancial.

²⁶ Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/tipos-de-contrato/fornecimento-de-tecnologia-ft>, acesso em 15 mar. 2010.

Assim, se excluimos as licenças da norma administrativa citada, se excluimos também a prestação de serviços que é tipificada no artigo 8º da Lei de Inovação, e observarmos a conceituação europeia, poderemos sugerir que podem ser objeto do contrato de transferência de tecnologia, ou saber fazer, a aquisição de conhecimentos tecnológicos:

Um conjunto de informações práticas não protegidas por título de propriedade intelectual, decorrentes da experiência e de ensaios, que é: secreto; substancial; e, identificado de maneira a permitir concluir que o saber-fazer preenche os critérios de caráter secreto e substancial. Cujo pagamento do preço poderá ficar condicionado ao volume de negócios realizado relativamente aos produtos fabricados com base na tecnologia disponibilizada, da quantidade de tais produtos fabricados ou do número de operações realizadas com base na utilização da tecnologia.

Nos casos de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento de direitos da ICT, existe restrição na contratação com cláusula de exclusividade, que deve ser precedida da publicação de edital.²⁷ Isto com o objetivo de dispor de critérios para qualificação e escolha do contratado. Para a contratação sem exclusividade, é permitida a negociação direta entre as partes.²⁸

Quando se tratar de contrato de licenciamento para exploração de criação cujo objeto interessar à defesa nacional observar-se-á a Lei de Propriedade Industrial.²⁹

No caso de contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.³⁰

Portanto, nestas duas espécies típicas de contratos da Lei de Inovação, a ICT licencia e/ou transfere conhecimentos científicos e tecnológicos que resultaram de pesquisas e desenvolvimentos realizados antes da contratação, já existem na ICT conhecimentos e serviços científicos e tecnológicos que resultaram de pesquisas e desenvolvimentos anteriores, cujos resultados estão integrados no patrimônio intangível da ICT, do seu capital intelectual, fazendo parte dos seus direitos de propriedade intelectual ou posse, e, por isso, podem ser usados pelos interessados que contratarem com esse objetivo.

O contrato de transferência e de licenciamento deverá prever detalhadamente as condições para a exploração comercial da tecnologia pelo interessado e deve estar respaldado nos princípios de equilíbrio contratual e de boa-fé, aliás, o que é baliza para todo e qualquer contrato, convênio e acordo.

²⁷ Artigo 6º, § 1º da Lei de Inovação.

²⁸ Artigo 6º, § 2º da Lei de Inovação.

²⁹ Lei de Inovação, artigo 6º, § 4º; Lei nº 9.279/1996, artigo 75, § 3º.

³⁰ Lei de Inovação, artigo 6º, § 5º.

No caso de acordo de parceria para obtenção de nova cultivar entende-se ser possível conceder uma licença com exclusividade à empresa parceira, por um período determinado, após o desenvolvimento da cultivar protegida e preexistente. Geralmente, por meio de contrato de licenciamento, visando à multiplicação e comercialização de sementes de categoria subsequente à básica de cultivar que seja obtida no âmbito do aludido convênio, mediante pagamento de royalties.

c) Contrato de cessão

A cessão é a disposição dos direitos de propriedade intelectual.

No contrato de cessão, ao contrário da transferência e do licenciamento vistos anteriormente, o titular dos direitos de propriedade intelectual transfere a outrem a sua propriedade (como ocorre na venda de bens materiais). O cessionário ou adquirente será o novo titular (proprietário) do bem. A Lei de Inovação prevê apenas a possibilidade de transferência e licenciamento de criação, não contemplando a possibilidade de cessão patrimonial, a exceção é a hipótese prevista no artigo 11, que permite a cessão para o próprio criador.³¹

O contrato deve ser escrito; não se presume a cessão. Se não houver nenhum dispositivo no contrato, a respeito do âmbito territorial da cessão, a disposição valerá para todo o território nacional.

A cessão pode efetivar-se por meio de negócio realizado pelo próprio titular dos direitos, por seus sucessores, por representantes com poderes especiais para proceder à cessão ou disposição dos direitos, não sendo suficiente uma procuração com poderes gerais.

Em caso de cessão de direitos autorais, o contrato englobará apenas os direitos patrimoniais envolvidos, porque os direitos morais são irrenunciáveis e inalienáveis.³² No que se refere ao prazo da cessão de direitos autorais patrimoniais, se não for previsto que a cessão é “total e definitiva”, ela terá validade pelo prazo máximo de cinco anos.³³

Tratando-se de propriedade industrial patenteada ou registrada e de programas de computador registrado no INPI, ou de *software* cuja documentação técnica e/ou material de apoio tenham sido registradas na Biblioteca Nacional, ou de Cultivares com certificados expedidos pelo MAPA, para que tenham efeitos em relação a terceiros, o contrato deverá ser levado

³¹ Artigo 11º, da Lei de Inovação. A ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada, a título não oneroso, nos casos e condições definidos em regulamento, para que o respectivo criador os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente.

³² Lei nº 9.610/1998, artigo 27 e Lei nº 9.609/1998, artigo 2º, §1º.

³³ Ver Lei nº 9.610/1998, artigos 49 a 52.

ao órgão respectivo, valendo como instrumento hábil para a mudança de titularidade.³⁴

A cessão pressupõe a existência de um conhecimento envolvendo C&T ou a possibilidade de ele vir a existir. No acordo de parceria de **PD&I** o conhecimento científico e tecnológico resultara da realização das atividades que são objeto do acordo, abrangendo a pesquisa e o desenvolvimento.

A cessão é utilizada como requisito da participação dos recursos humanos alocados na **PD&I**, geralmente é condição, *sine qua non*, que os pesquisadores cedam os direitos das suas criações futuras para participarem dos projetos. Exemplo de disposição legal nesse sentido é o artigo 111 da Lei nº 8.666/1993, conforme já observamos anteriormente.

d) Contratos de prestação de serviços

Segundo o artigo 8º da Lei de Inovação, também é facultado à ICT prestar serviços a instituições públicas ou privadas, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

Engloba parte da prestação de serviços de assistência técnica e científica, prevista na Lei nº 9.279/1996, artigo 211, regulada pelo Ato Normativo do INPI nº 135/1997, item “I, 2”, já citado, cujo contrato será registrado:

*O INPI [...] registrará [...] os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos [...] os de aquisição de conhecimentos tecnológicos [...] prestação de serviços de assistência técnica e científica [...]*³⁵

Prestação de serviços de assistência técnica e científica:

³⁴ Ver: BARBOSA, D. B. Inventos industriais: a patente de software no Brasil – I. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, v. 88, p. 17-38, 10 out. 2007.

³⁵ Por não caracterizarem transferência de tecnologia, nos termos do Art. 211 da Lei nº 9.279/1996, alguns serviços técnicos especializados são dispensados de averbação pelo INPI. Segue lista não exaustiva desses serviços: 1. Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc.); 2. Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios, como por exemplo, beneficiamento de produtos; 3. Homologação e certificação de qualidade de produtos; 4. Consultoria na área financeira; 5. Consultoria na área comercial; 6. Consultoria na área jurídica; 7. Consultoria visando à participação em licitação; 8. Serviços de “marketing”; 9. Consultoria realizada sem a vinda de técnicos às instalações da empresa cessionária; 10. Serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação, integração, implantação, customização, adaptação, certificação, migração, configuração, parametrização, tradução, ou localização de programa de computador (*software*); 11. Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador (*software*) que não caracterize transferência de tecnologia para a fabricação ou desenvolvimento de programa de computador (*software*), conforme Art. 11 da Lei nº 9.609/98; 12. Licença de uso de programa de computador (*software*); 13. Distribuição de programa de computador (*software*); 14. Aquisição de cópia única de programa de computador (*software*). Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_oquee/serv.dispensados_html, acesso em 15 mar. 2010.

Contratos que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados. São passíveis de registro no INPI os serviços relacionados a atividade fim da empresa, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento, como por exemplo, relatório.³⁶

A alocação de recursos humanos para os serviços será realizada mediante o pagamento das horas de trabalho e, logicamente, dos encargos tributários e sociais e de seguro para cobrir acidentes. O custo incluirá, assim, o reembolso das horas da ICT e o adicional variável do pesquisador, acrescido dos custos administrativos.

O pesquisador público envolvido na prestação de serviço poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada. O mesmo não sendo previsto para os pesquisadores das instituições privadas, cuja regra pode ser aplicada perfeitamente a eles se for previsto por regulamento interno.

O valor do adicional variável, antes referido, ficará sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, sendo 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, configurando ganho eventual.

O contrato de prestação de serviços pode ser celebrado de forma independente ou como obrigação acessória (cláusula) das outras modalidades de contratos referidos antes.

As obrigações contratadas podem se referir às atividades como: encomenda de pesquisa ou parte dela; assistência técnica e científica; assessoria; consultoria; manutenção; suporte técnico; implantação de tecnologia, de programa de computador; treinamentos; hospedagem de site, de base de dados, de *software*. Esclarecemos que foram referidos apenas alguns dos contratos possíveis de prestação de serviços, pois tudo que não é processo ou produto é serviço.

Os contratos de prestação de serviços estão relacionados à solução de uma demanda pontual, que utiliza tecnologia disponível no estado da técnica. Portanto, não objetivam o desenvolvimento de novos conhecimentos científicos e tecnológicos, como o que ocorre no acordo de parceria de **PD&I**.

³⁶ Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/tipos-de-contrato/prestacao-de-servicos-de-assistencia-tecnica-e-cientifica>, acesso em 15 mar. 2010.

Geralmente as universidades não estão interessadas na prestação de serviços de pesquisa, uma vez que a parceria de **PD&I** é mais interessante do ponto de vista econômico e social, pois estimula o verdadeiro avanço científico e tecnológico do país. Permitindo a ICT auferir benefício financeiro da participação na comercialização de resultados de projetos. Entretanto, não se objetiva aqui retirar o mérito deste tipo de contrato, que é também importante para a indústria nacional e para a ICT aplicar seu labor especializado e contribuir para a formação de recursos humanos.³⁷

A prestação de serviços visando à inovação também difere da parceria de **PD&I**. Na prestação de serviços há uma encomenda de atividade face aos recursos humanos que possui uma ICT. Na parceria há uma alocação de diferentes recursos para se alcançar um resultado almejado na definição do plano de trabalho da **PD&I**.

No que se refere ao pessoal alocado por instituições de pesquisa públicas, na prestação de serviços o pesquisador público envolvido poderá receber retribuição pecuniária, na parceria poderá receber bolsa. Diferença esta que pode reduzir significativamente o custo de pessoal de um projeto, devido aos encargos envolvidos, e a alocação de outros recursos facilitados pela Lei de Inovação para a **PD&I**.

A modalidade de contrato de prestação de serviços deverá estar em consonância com a política e normas internas de apoio à inovação e propriedade intelectual de cada instituição.

Algumas instituições na definição da sua política interna entenderam que o contrato de prestação de serviços não seria adequado para contemplar as atividades de **PD&I** e nem para tratar de apropriação dos resultados passíveis de proteção por direitos de propriedade intelectual.

Nesse sentido, embora exista uma interpretação de que relações de prestação de serviço entre ICT e empresas não visam à geração de resultados passíveis de proteção pela propriedade intelectual, na prática sabemos que, em casos especiais, uma solução desenvolvida para um problema pontual da empresa poderá ser inovadora. Destarte, para não sermos surpreendidos, é importante que o NIT tenha consciência dessa possibilidade e a considere em suas análises. Caso reste dúvida quanto aos resultados pretendidos na relação, cabe recorrer ao pesquisador encarregado da execução do serviço, que poderá assessorá-lo de maneira muito precisa.

A pesquisa contratada, ou seja, aquela que a empresa visa apropriar todos os resultados é, por vezes, repelida, pelo entendimento de que se trata de uma situação difícil, especialmente para universidades públicas, mensurar e decidir caso a caso a cessão total dos direitos, correndo-se o risco de

³⁷ Lei de Inovação, artigo 26.

bloquear pesquisas futuras. Especialmente se o resultado é amplo, semente, raiz ou tronco para facilitar o surgimento de novos ramos e frutos tecnológicos.

E, em se tratando de pesquisa, a preferência pela parceria, apresenta-se mais adequado do que um contrato de prestação de serviços, eis que certamente a ICT colaborará com recursos humanos, materiais, equipamentos e instalações, implicando uma cotitularidade de propriedade intelectual resultante do projeto.

Se a prestação de serviços, por sua vez, incluir o uso de equipamentos, laboratórios e outros bens, estes serão computados no preço.

Caso uma fundação de apoio, no âmbito da Lei 8958/94, esteja na relação de prestação de serviços com a universidade e a empresa, será necessária a previsão de uma prestação de contas no término do contrato, e, caso permaneçam recursos financeiros desta relação, o saldo deverá ser depositado na conta única da universidade.³⁸

1.5 Natureza jurídica do acordo de parceria

A natureza jurídica do acordo de parceria de **PD&I** é mista: obrigação de dar e fazer.

A obrigação de dar consiste na alocação dos conhecimentos e dos recursos humanos, financeiros e materiais necessários à **PD&I**, logo será inadimplente a parte obrigada que não aportar os recursos comprometidos.

A obrigação de fazer a **PD&I** é uma obrigação de meio e não de resultado. Quer dizer, se ao final, depois de consumidos os recursos alocados e terminado o prazo, não houver um resultado suficiente para a resolução de uma incerteza científica ou tecnológica que possa gerar inovação, ou mesmo um resultado que possa ser protegida por direitos de propriedade intelectual, a obrigação será considerada cumprida. Portanto há um risco inerente a este tipo de acordo.

Nessa modalidade o objeto do acordo é parte da própria atividade da ICT, realizar pesquisa, cabendo a ICT demonstrar que fez todos os esforços possíveis, e utilizou todo seu conhecimento técnico para cumprir o plano de trabalho, mas não estaria implícito neste esforço garantir um resultado. Em se tratando de obrigação de meio, independente de ser a responsabilidade de origem delitual ou contratual, incumbe ao contratante provar a culpa do contratado. O parceiro obrigado às atividades de **PD&I** somente poderá ser demandado por perdas e danos se tiver agido com dolo ou culpa.

Para que não haja a caracterização do dolo ou da culpa, para efeitos de responsabilidade por perdas e danos, é necessário que a ICT adote na vigência

³⁸ Decisão do TCU nº 3067/2005.

do acordo de parceria de **PD&I** ferramentas de gestão de projetos visando documentar, gerenciar e resguardar a memória histórica da **PD&I**, de forma a comprovar formalmente o adimplemento da obrigação.

O importante é ficar clara essa característica da responsabilidade no acordo, para que possíveis demandas futuras não ocorram.

1.6 Negociação de acordo de parceria

As atividades reguladas por um acordo de parceria de **PD&I** se iniciam com uma proposta ou oferta de projeto, formalizada em função de necessidade, oportunidade e potencialidade dos futuros parceiros.

Havendo interesse comum, a primeira providência, antes de se iniciarem as negociações, será avaliar se as partes têm condições de garantir a alocação dos conhecimentos e dos recursos humanos, financeiros e materiais necessários à realização da **PD&I**.

Nesse momento a negociação relevante será para a definição de como cada parceiro irá alocar seus recursos, do problema a ser solucionado na execução do projeto e de como serão tratados os eventuais resultados obtidos da execução do acordo. Estas questões devem estar bem esclarecidas desde o início da parceria.

Para a definição das metas, etapas e contrapartidas, os parceiros deverão elaborar um plano de trabalho de forma conjunta, o qual será parte integrante do instrumento do acordo de parceria de **PD&I**.

A parceria de **PD&I** poderá iniciar de várias formas. Por exemplo, para o atendimento de uma demanda espontânea de uma empresa que procura a ICT para a solução de um problema técnico de seu interesse; para buscar o apoio concedido por agências de fomento, aproximando necessidades empresariais e a potencialidade da ICT, dentre outras.

Nessa fase inicial de aproximação, cabe ressaltar a importância de utilizar atas de reuniões, que facilitarão os ajustes alcançados na elaboração do acordo.

Eventualmente, os parceiros poderão celebrar acordos prévios de confidencialidade, conforme item “c” abaixo.

a) Oferta de parceria

A oferta de parceria de **PD&I** é uma declaração unilateral de vontade, viável para a ICT buscar novos parceiros e otimizar a alocação de recursos humanos e seus meios.

Conforme o Código Civil, artigo 427, a proposta de contrato obriga o proponente a cumprir aquilo a que se propôs, salvo se o contrário não resultar dos seus termos, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso.

Uma proposta deixa de ser obrigatória, se

- feita sem prazo à pessoa presente e se não foi imediatamente aceita, considera-se “presente” quem contrata por telefone ou meio semelhante, como internet/chat ou skype;
- feita sem prazo à pessoa ausente e se tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente;
- feita à pessoa ausente e se não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado;
- se, antes da resposta, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente.³⁹

A oferta ao público – como edital,⁴⁰ anúncios em *home page* e folhetos – equivale a uma proposta, como está acima definido, quando traz os requisitos essenciais do acordo, salvo se o contrário resultar das circunstâncias.

Uma oferta pública pode ser revogada pela mesma via de sua divulgação, sempre que ressalvada essa faculdade na oferta realizada.⁴¹

A oferta confere obrigações ao proponente. No caso de descumprimento da oferta o interessado pode, alternativamente e à sua livre escolha, se aplicável o Código de Proteção e Defesa do Consumidor:⁴²

- Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
- Aceitar outros serviços equivalentes;
- Pleitear perdas e danos.

b) Requisitos da oferta de parceria

A oferta deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre os recursos humanos, o grupo de pesquisa e seu currículo, a propriedade intelectual já existente, equipamentos, laboratórios e outras instalações disponíveis, bem como as características, qualidades, quantidade, composição, garantia, preço, prazos de validade e origem, bem como sobre os riscos que apresentam aos usuários, se for o caso.⁴³

Podem ser apresentadas, com ressalva, linhas gerais dos elementos indicados acima, firmando um contrato de confidencialidade (próximo item) com os interessados para a apresentação de mais detalhes das possibilidades de projeto de **PD&I**.

³⁹ Código Civil, artigo 428.

⁴⁰ Ver os parágrafos do artigo 7º do Decreto nº 5.563/2005, que regulamenta a Lei de Inovação.

⁴¹ Código Civil, artigo 429.

⁴² Lei nº 8.078/1990.

⁴³ Código de Proteção e Defesa do Consumidor, artigo 31.

c) O contrato prévio de confidencialidade para negociação de parceria (*non disclosure agreements* – NDA)

Nos casos em que a negociação da parceria de PD&I requer o acesso mais específico a dados, informações e conhecimentos, que envolvem segredos, é de suma importância elaborar um contrato que garanta a confidencialidade dessas informações antes de as partes terem acesso a elas. Podemos dizer que a confidencialidade está intimamente ligada ao conceito de informação privilegiada.

Tendo em vista, o caráter cada vez mais globalizado do mundo dos negócios é comum as empresas e ICT já apresentarem o seu NDA, quando da intenção preliminar de negócio que envolva a apresentação de dados e informações ou a demonstração de algum produto ou processo, ou mesmo de projeto.

Os NDA são importantíssimos para as ICTs, também, quando pretendem testar alguma tecnologia em escala industrial, nestes casos é sempre importante uma cláusula proibindo a engenharia reversa.

Podemos salientar algumas características essenciais desses instrumentos, como por exemplo, definir: informação confidencial, o que não são informações confidenciais, sigilo, quem são as pessoas com o dever de confidencialidade, estipular um prazo para a obrigação de confidencialidade⁴⁴ e estabelecer as sanções aplicáveis.

É comum ICTs e empresas que negociam habitualmente entre si estabelecerem um contrato de confidencialidade, válido para um determinado período e para a análise de sucessivos projetos ou de programas conjuntos, sendo usual a inclusão de aditivos ao contrato de confidencialidade, definindo as matérias específicas discutidas e os pontos relevantes que serão mantidos em sigilo.

É importante observar que, para a validade da obrigação de confidencialidade entre pessoas jurídicas, deve-se providenciar a emissão de *declaração de compromisso*, assinada pelas pessoas físicas envolvidas na sua discussão e avaliação, declarando que os dados, as informações e os conhecimentos científicos e tecnológicos fornecidos para análise encontram-se protegidos por cópias e depositados em lugar seguro, sob dever de guarda de segredo.

⁴⁴ Sobre prazo indicamos a aplicação do Decreto nº 4.553/2002, sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da sociedade e do Estado, no âmbito da Administração Pública Federal: Art. 7º. Os prazos de duração da classificação a que se refere este Decreto vigoram a partir da data de produção do dado ou informação e são os seguintes: I – ultrassecreto: máximo de trinta anos; II – secreto: máximo de vinte anos; III – confidencial: máximo de dez anos; e IV – reservado: máximo de cinco anos. Parágrafo único. Os prazos de classificação poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade responsável pela classificação ou autoridade hierarquicamente superior competente para dispor sobre a matéria. (Modificado pelo Decreto nº 5.301/2004)

Se o proprietário não cuidar, não poderá reclamar se vierem a ser revelados indevidamente a terceiros.

d) *Alguns itens a serem observados nas negociações de parceria*

Conhecer os requisitos legais gerais dos contratos e dos acordos de parceria de **PD&I** no Brasil:

- Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002;
- Lei nº 8.666/1993;
- Leis de inovação federal e estadual e seus decretos de regulamentação;
- Normas administrativas como estatuto, regulamento, diretrizes e resoluções da ICT; instruções normativas dos Ministérios, como Planejamento Orçamento e Gestão, Fazenda, Minas e Energia, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Saúde, também de órgãos dos ministérios como o Tesouro Nacional e o Banco Central, e de agências reguladores como a ANEEL, ANATEL e ANP;
- Decisões do TCU;
- Averbação e registro de contratos e de título de propriedade intelectual no INPI, MAPA, Biblioteca Nacional, etc.

E, ainda, observar pelo menos algumas regras oriundas das boas práticas de negociações de parceria de **PD&I**:

- Deixar à parte os problemas pessoais do negociador;
- Definir interesses da ICT e não posições pessoais do negociador;
- Descobrir alternativas que possam oferecer ganhos mútuos aos parceiros;
- Usar e exigir critérios objetivos;
- Conhecer bem as próprias alternativas da ICT, o que pode e não pode ser oferecido, todas as instâncias decisórias, seus trâmites e prazos;
- Definir claramente os objetivos e o objeto da parceria;
- Definir como cada parceiro irá colaborar efetivamente para a execução do projeto e na alocação dos recursos;
- Definir questões de propriedade intelectual e de exploração de resultados obtidos.

e) *Averbação do acordo de parceria de PD&I no INPI*

O Ato Normativo nº 116, de 27/10/1993, do INPI, hoje revogado, dispunha especificamente sobre averbação de contratos de participação nos custos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que estabelecia fluxo de tecnologia entre empresas domiciliadas no país e centros de pesquisa, ou empresas com capacidade de geração de tecnologia no país ou no exterior.

No Ato Normativo nº 135, de 15/04/1997, do INPI, vigente, já referido antes, ficou previsto que, item “I, 2”:

O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.

Observa-se a eliminação do contrato de pesquisa e desenvolvimento, como um tipo específico, do rol dos instrumentos cuja averbação ou registro deveria ser feito no INPI.

No entanto, se a parceria envolver licenças de direitos de propriedade industrial e a aquisição de conhecimentos tecnológicos, conforme relacionados no Ato Normativo nº 135/1997 o INPI deverá proceder a averbação ou o registro. Especialmente se envolver parceiros no exterior e pagamentos ou participações sobre a exploração de resultados.

Neste ponto, caso haja dúvida, sugerimos a consulta prévia à Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros (DIRTEC), do INPI, quanto à averbação de contratos dessa natureza.⁴⁵

f) Pré-acordo de parceria

O acordo preliminar ou pré-acordo de parceria de **PD&I** é uma alternativa para assegurar a realização de acordo futuro que, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais do acordo a ser celebrado.⁴⁶

É uma alternativa para concorrer em editais de financiamento de projetos junto às agências de fomento.

Concluído o acordo preliminar, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer dos parceiros terá o direito de exigir a celebração do acordo definitivo, fixando um prazo ao outro, para que o efetive.

No caso de pré-acordo para busca de financiamento, deve ser previsto que a falta dos recursos pleiteados tornará sem efeito a promessa de acordo.

O pré-acordo deverá ser levado ao registro competente, se for o caso; por exemplo, um acordo que envolva a promessa de licença de direitos de uma patente deverá ser levado ao INPI, para a averbação. Dessa forma, será oponível a terceiros.⁴⁷

⁴⁵ Ver site do INPI: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato>.

⁴⁶ Código Civil, artigo 462.

⁴⁷ Código Civil, artigo 463

1.7 Validade do acordo de parceria

O acordo de parceria de **PD&I**, como qualquer outro contrato, para ter validade, quer dizer, produzir os efeitos garantidos pelo Direito, deve cumprir requisitos mínimos estabelecidos pelo Código Civil.

O efeito esperado do acordo é a realização de uma parceria de **PD&I** conforme o plano de trabalho e as cláusulas ajustadas pelos parceiros nas negociações.

Quando um dos parceiros não cumprir a sua obrigação na parceria, é necessária que o prejudicado adote um procedimento para a solução da controvérsia – negociação direta entre os parceiros, mediação, arbitragem ou que recorra ao Poder Judiciário – para que a outra parte cumpra seu dever ou indenize as perdas e os danos. Nessas situações, os primeiros questionamentos a serem feitos serão para esclarecer se o acordo tem existência, validade e eficácia.

A validade do acordo requer:⁴⁸

- agente capaz;
- **PD&I** lícita, possível e determinada;
- cumprimento de forma prescrita ou não defesa em lei.

“Agente capaz” significa que a pessoa física deve ter capacidade no mundo jurídico para manifestar sua vontade (ex.: ser maior de dezoito anos), ou que a pessoa jurídica tenha sido regularmente constituída (ex.: sociedade por cotas de responsabilidade limitada inscrita na Junta Comercial).

Segundo o Código Civil, as “pessoas jurídicas” são de direito público, interno ou externo, e de direito privado (artigo 40):

- Pessoas jurídicas de direito público interno são a União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios, as Autarquias e as demais entidades de caráter público, criadas por lei (artigo 41);
- Pessoas jurídicas de direito público externo são os Estados estrangeiros (países) e todas as pessoas que forem regidas pelo Direito Internacional Público, como as Organizações Internacionais (artigo 42);
- Pessoas jurídicas de direito privado são as associações, as sociedades e as fundações (artigo 44).

A lei estabelece que as pessoas jurídicas de direito privado começam a existir com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo (Código Civil, artigos 45 e 46).

“Objeto lícito” (“**PD&I** lícita, possível e determinada”) significa que o acordo não pode violar o direito nem causar danos a outrem, seja por ação ou

⁴⁸ Base no Código Civil, artigo 104.

omissão voluntária, negligência ou imprudência, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, artigos 186 a 188).

“Forma prescrita” significa que o acordo deve cumprir certos requisitos expressos em lei como, por exemplo, os relacionados com a propriedade intelectual, cujas cláusulas devem conter: titularidade, condições de segredo, direitos de publicação, divulgação e utilização dos resultados das atividades desenvolvidas e a participação de cada parceiro nos resultados da exploração das criações que forem fruto da parceria.

Por exemplo, dispõe o Decreto n° 5.563/2005, artigo 10, § 2°, que

As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria [...]

“Forma não defesa em lei” significa que se devem observar as limitações impostas para certos tipos de contratos como, por exemplo, os relacionados com as compras públicas que, muitas vezes, para se concretizar exigem licitação prévia.

Se houver a necessidade de contratar colaboradores para o projeto, nos contratos de trabalho, serão observadas as regras próprias ditadas pela legislação específica. O mesmo em relação a outros contratos, como fornecimento, compras, serviços, etc.

Vale aqui registrar mais uma vez que o acordo de parceria de **PD&I** é uma obrigação de meio e não de resultados, devido ao seu risco inerente. Tal peculiaridade deverá ser sempre considerada como característica própria deste tipo de contratação.

1.8 Principais cláusulas dos acordos de parceria

Inicialmente, a elaboração de um acordo possui dois componentes importantes a serem observados, como mostramos a seguir:

1. Trata-se de um exercício de previsão de futuro, pois quem elabora um acordo precisa antever problemas que podem resultar de cada uma das condições estabelecidas e das etapas do plano de trabalho, muitas vezes já ocorridos em outros projetos.

Portanto, é importante ter consciência de que na vigência do acordo poderão ocorrer desvios de percurso, ou os resultados parciais poderão não ser os desejáveis, requerendo a aplicação de medidas corretivas.

Tal previsão é importante e faz com que o acordo sirva como instrumento de harmonia entre os parceiros, estando aberto à repactuação constante, para atender da melhor forma as expectativas e se alcançar um denominador comum.

Cabendo observar que a parte não sujeita à incerteza deve ficar bem clara.

O acordo preponderantemente marcado pela incerteza seria inexecutável.

2. Precisa ser contemplado do ponto de vista do Direito, não somente porque é previsto em lei, mas porque o acordo é um instrumento que outorga direitos e atribui deveres, esclarece expressões, confere alocação de recursos e estabelece prazos, e, principalmente, produz efeitos de caráter jurídico-legal relativo ao patrimônio intangível dos parceiros.

Para que o acordo esteja claro e que o negócio jurídico administrado alcance o sucesso almejado, devem-se procurar as formas corretas para redigi-lo, devendo estar sempre comprometido com o equilíbrio de interesse dos parceiros. Cada cláusula ou conjunto de cláusulas deve ser organizado de forma coerente, com linguagem precisa, que não seja coloquial, comercial, rebuscada ou prolixa, mais sim técnica, que empregue termos e significados inequívocos. Havendo dúvida na interpretação do termo técnico, é imprescindível definir qual interpretação que será adotada para os efeitos do acordo, o que pode ser feito na cláusula denominada: definições.

Acordos bem escritos e adequadamente apresentados são instrumentos robustos na defesa dos interesses dos parceiros.

Ademais, um acordo bem redigido demonstra o nível de qualidade da ICT e o cuidado dedicado ao ato de firmar compromissos com seus parceiros, ajudando a passar uma imagem sólida da instituição, evitando consideráveis despesas e contribuindo de forma significativa para o sucesso da relação acordada entre os partícipes.

Para facilitar a elaboração dos acordos, sugere-se a adoção de uma estrutura mínima; evidentemente outras cláusulas podem ser acrescentadas, para melhor regular o acordo. Veja-se o esquema geral:

- Identificação dos parceiros, de outras partes e de seus representantes legais;
- Considerandos;
- Objeto;
- Definições;
- Recursos a serem alocados e prazos;
- Prazo da **PD&I**;
- Confidencialidade e exceções;
- PI: titularidade e respectivas despesas;
- PI: exploração e seu prazo, exclusividade ou não, participação nos resultados, sublicenciamento;
- Divulgação e publicações de criações resultantes da **PD&I**;

- Responsabilidades;
- Outras obrigações;
- Casos de extinção da parceria;
- Foro/direito aplicável;
- Publicação em diário oficial;
- Assinaturas;
- Testemunhas;
- Anexos: Plano de trabalho, incluindo o protocolo de transferência de resultados da **PD&I**, e outros.

O acordo no âmbito do direito administrativo, quando regularmente publicado dispensa testemunhas e registro em cartório, pois como todo o ato administrativo, traz em si a presunção de legitimidade e vale contra terceiros desde a sua publicação.⁴⁹ Embora o costume administrativo seja no sentido de incluir as testemunhas.

1.9 Contrato de acesso a patrimônio genético e conhecimento tradicional associado

O contrato de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado requer anuência prévia, autorização de acesso e contrato de repartição de benefícios com os povos indígenas e populações tradicionais.

Para o desenvolvimento de novos produtos, em que se faça necessário o acesso ao patrimônio genético, por meio de conhecimento tradicional associado, a CDB prevê o consentimento prévio e informado de povos indígenas e populações tradicionais, bem como a previsão da repartição de benefícios (artigos 8º, j, 10, 15 e 16).⁵⁰

⁴⁹ MEIRELLES, H. L. *Direito administrativo brasileiro*, 25. ed. São Paulo: RT, 2000. p. 209.

⁵⁰ CDB, artigo 8º. Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso: alínea “J”. Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas. CDB, artigo 10, regula a utilização sustentável de componentes da diversidade biológica, alínea “c”, estabelece: *Proteger e encorajar a utilização costumeira de recursos biológicos de acordo com práticas culturais tradicionais compatíveis com as exigências de conservação ou utilização sustentável.*

CDB, artigo 15, itens 4 e 5: 4. *O acesso, quando concedido, deverá sê-lo de comum acordo e sujeito ao disposto no presente artigo; 5. O acesso aos recursos genéticos deve estar sujeito ao consentimento prévio fundamentado da Parte Contratante provedora desses recursos, a menos que de outra forma determinado por essa Parte.*

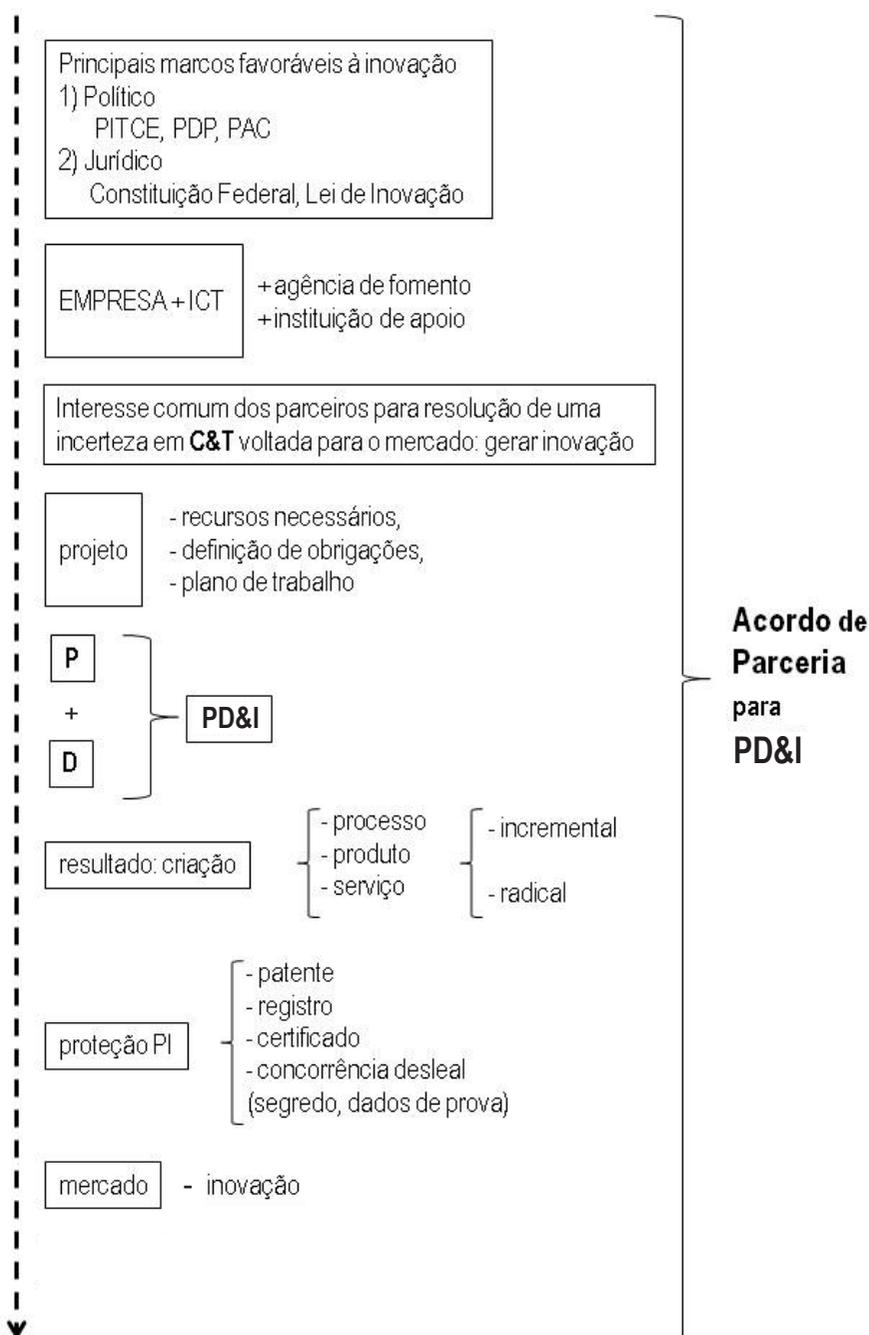


Figura elaborada por Luiz Otávio Pimentel.

SEGUNDA PARTE:
O ACORDO DE PARCERIA DE **PD&I**



1 As partes no acordo de parceria

No preâmbulo do acordo de parceria, que é o espaço de abertura do texto de um contrato, são dispostos:

- O título do contrato: “acordo de parceria de **PD&I**”;
- A qualificação dos parceiros, intervenientes e anuentes (nome e dados de identificação completos); e os
- Considerandos.

O acordo de parceria de **PD&I**, como todo contrato, deve iniciar com a identificação precisa das partes contratantes.

No caso de pessoas jurídicas, além dessa identificação do contratante devem ser indicados os seus representantes legais, na forma prevista no Estatuto ou Contrato Social, e a respectiva qualificação daqueles que assinarão o instrumento.

As partes de um acordo de parceria de **PD&I** – parceiros, intervenientes e anuentes – podem ser:

- Pessoas jurídicas de direito público (público × público);
- Pessoas jurídicas de direito público e de direito privado (público × privado);
- Pessoas jurídicas de direito privado (privado × privado).

Os principais requisitos para ser parte é a capacidade para assumir obrigações jurídicas e a possibilidade de ser parceiro, interveniente ou anuente de **PD&I** – tal como exige o Código Civil Brasileiro.

No caso de parceiro, interveniente ou anuente estrangeiro devem ser observadas as regras próprias de cada legislação, para definição prévia da legislação aplicável e do foro competente.

A Lei n° 9.279/1996 determina que devem ser averbados/registrados pelo INPI todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia, quer entre empresas nacionais, ou entre empresas nacionais e sediadas ou domiciliadas no exterior.

O Banco Central do Brasil, também regula esta matéria, a Circular do BC que institui o Registro Declaratório Eletrônico de operações de transferência de tecnologia, serviços técnicos complementares e importação de intangíveis, é a de número 2.816/1998, reproduzimos a seguir:

Art. 1º Instituir, a partir de 22.04.1998, o Registro Declaratório Eletrônico (RDE) para as operações contratadas com fornecedores e/ou financiadores não residentes no País, relativas a:

I – Fornecimento de tecnologia;

II – Serviços de assistência técnica;

III – Licença de uso/Cessão de marca;

IV – Licença de exploração/Cessão de patente;

V – Franquia;

VI – Demais modalidades, além das elencadas de I a V acima, que vierem a ser averbadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

A Circular nº 2.816/1998, regulamentou os procedimentos suplementares com a Carta-Circular nº 2.795/1998, que entrou em vigor em 22 de abril do mesmo ano, este regulamento anexo a Carta – Circular, evidencia que

CAPÍTULO I – Do Registro

Art. 1º Este regulamento aplica-se às operações definidas no artigo 1º da Circular nº 2.816, de 15.04.1998.

Art. 2º O registro declaratório eletrônico de cada operação efetua-se após obtenção do Certificado de Averbação concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para operações que envolvam direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e franquia.

Dados da pessoa jurídica: o nome da firma ou a denominação (razão social); sendo pessoa jurídica de direito privado ou público, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); o local da sede ou, se for o caso, da filial (subsidiária, agência, escritório) e os dados da pessoa física que irá representá-la no contrato, bem como seu cargo ou função. Esse representante deve ser qualificado da mesma forma como se qualifica uma pessoa física.

Dados da pessoa física: nome civil completo; nacionalidade; estado civil; profissão; tipo, local de expedição e número do documento de identidade ou do passaporte, se estrangeiro; número de Cadastro de Pessoa Física (CPF); domicílio ou residência (endereço, CEP, cidade, estado e país, telefone, e-mail).

A qualificação das partes permite conhecer quem está contratando e onde eles podem ser encontrados.

Os contratos geralmente têm duas partes. Existem contratos plurilaterais, com mais de duas partes; existe, também, a possibilidade de multiplicidade de pessoas, em uma mesma parte. Independentemente de quantas são as pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, todas devem ser qualificadas com precisão.

O representante da pessoa jurídica deve ser aquela pessoa física autorizada pelo contrato social, pelo estatuto, pela legislação que instituiu a pessoa

jurídica de direito público ou pelo instrumento do mandato, também designado “Procuração” ou delegação de competência.

Nessa parte do contrato deve-se informar qual posição de cada parte, ou seja, quem serão os parceiros, os intervenientes, concedentes de recursos e anuentes.

No que se refere aos sujeitos de direitos, as partes do acordo de parceria, pode ser prevista a possibilidade de transferência da posição contratual, substituição de parte, ou inclusão de parte, cujas condições deverão estar detalhadamente previstas no acordo.

1.1 Precauções para assegurar a garantia do cumprimento de obrigação

Recomenda-se que, antes de se contratar com uma empresa, seja feita uma pesquisa na junta comercial (registro público de empresas mercantis) ou no cartório (registro civil das pessoas jurídicas), para se verificar se a constituição dela foi registrada e se houve alterações; verificar o capital social e identificar os seus representantes legais, aptos a assinar contratos.

Recomenda-se investigar também a situação dos possíveis contratantes junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), a Receita Federal e, quanto à existência de processos ativos, os órgãos do poder judiciário estadual, federal e trabalhista, bem como recorrer ao SICAF.⁵¹

É importante considerar que os atos praticados pelos administradores das empresas somente obrigam a pessoa jurídica quando exercidos nos limites do seu poder, definido no ato constitutivo, como é o caso do contrato social da limitada (Ltda.) ou do estatuto da sociedade por ações (S/A).⁵²

1.2 Da licitação

Muito se discute a partir do advento da Lei de Inovação, sobre a necessidade ou não de licitar previamente uma oferta de parceria, visto que as relações que envolvem a Administração Pública, notadamente a referente a licenciamento de tecnologia ou contratação, obedecerem a uma legislação específica.

⁵¹ O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores é um sistema automatizado de informações através do qual os fornecedores se cadastram gratuitamente, com a finalidade de fornecer materiais ou prestar serviços para os órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações. O cadastro possui validade anual em todo o território nacional.

⁵² Código Civil, artigo 47. Sobre o assunto transcrevemos parte do Acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que decidiu: “[...] Contratos. [...] Diretora de organização não governamental não pode contratar em nome da entidade, se a autorização estatutária para representação da pessoa jurídica recai sobre ocupante de outro cargo.[...]” EIC 20562720068070001, DF 0002056-27.2006.807.0001, relator Des. Rômulo de Araújo Mendes, julgamento em 28/09/2009, 2ª Câmara Cível, publicação em 08/10/2009, D.J. p. 41.

A Constituição Federal, no artigo 37, caput, baliza os procedimentos quanto aos atos de natureza administrativa, do que não fogem o licenciamento e a contratação de tecnologia. No caso em tela, a administração pública se sujeita aos princípios da impessoalidade (a administração deve tratar de forma igual aos administrados, ressaltando e considerando a possível desigualdade entre eles) e da legalidade (pelo qual a administração pública, só age em conformidade com a lei). Poderíamos elencar outros princípios que entendemos sejam relevantes, como por exemplo, o da moralidade, mas entendemos ser suficientes os já citados.

Ainda dentro desta lógica, é claro que devemos fazer menção à necessidade de autorização para o licenciamento ou contrato dentro da administração, variando dentro de cada ICT o formato, de acordo com seu regramento interno.

Como regra, podemos afirmar que a licitação é uma obrigação da administração pública, como indica o inciso XXI, do artigo 37 da Constituição Federal:

Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. [Inciso regulamentado pela Lei nº 8.666/1993]

A exceção a regra de licitar, nasce exatamente da expressão “ressalvados os casos especificados na legislação”. Para nosso estudo primeiramente estudaremos os casos previstos na própria Lei nº 8.666/1993, que regula o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal.

Em pelo menos três artigos são previstas exceções à regra de licitar. Em primeiro lugar no art. 17, que trata de casos específicos de alienação de bens imóveis da administração, situações estas que não exigem a licitação.

Em segundo lugar, o artigo 24 da referida lei, que trata dos casos de “dispensa” de licitação. Podemos definir a dispensa, como uma situação em que em tese a licitação é possível, porém a previsão legal (e, portanto, somente os casos previstos na norma) dispensa o processo licitatório. O artigo 24 possui 28 incisos, mas nos interessa especialmente os que guardam relação com a Lei nº 10.973/2004, ao dispor:

Art. 24. É dispensável a licitação:

VIII – para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; [Redação dada pela Lei nº 8.883/1994]

Cabe ressaltar aqui, que o órgão ou entidade que vai produzir o bem ou serviço, deve ter finalidade específica e data de criação anterior a 1994.

Ressalta-se também o previsto no inciso IX, que trata dos casos de segurança nacional, nada impede que uma ICT, seja chamada a colaborar com a Administração Pública, em uma pesquisa que atenda aos interesses da segurança nacional, caso em que não há lógica em procedermos a um processo licitatório. Este inciso deve ser analisado em conjunto com o inciso XXVIII, que diz respeito à tecnologia de alta complexidade e ligada à defesa nacional, caso em que a contratação para o fornecimento também dispensaria a licitação.

Ou ainda, o previsto no inciso XIII:

Na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos; [Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994]

A rigor, vale aqui o previsto para o inciso VIII, que a instituição tenha finalidade específica, no caso previsão estatutária de atividade em pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional.

A partir do advento da lei 10.973/04 (art. 25), foi acrescentado ao artigo 24 da Lei 8.666/93 (dispensa de Licitação) o inciso XXV, que trata:

Na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica – 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. [Incluído pela Lei nº 10.973, de 2004]

O espírito da lei de Inovação foi o de alavancar a P&D em território brasileiro, a leitura pura e simples do inciso XXV do artigo 24 pode nos colocar diante de duas questões básicas, o procedimento é o mesmo quando a ICT (administração pública) contrata tecnologia, daquele quando ela aliena a mesma?

Com relação ao aspecto da contratação de tecnologia, a própria Lei nº 8.666/1993 resolve a questão, pois traz expressamente em seu artigo 111:

Art. 111. A Administração só poderá contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técnico especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração.

Parágrafo único. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.

À luz da redação do artigo 111, a administração pública somente poderá “pagar, premiar ou receber” nos casos em que houver cessão do direito patrimonial, ou seja, a menos que haja exceção expressa, não há que se falar em pagamento pelo uso de tecnologia, mas sim pagamento pela tecnologia.

No caso de fornecimento de tecnologia, ou seja, a administração pública entra no mercado, como fornecedora, vale o disposto no inciso XXV do artigo 24 da Lei n° 8.666/1993.

Cabe ressaltar o terceiro artigo que trata da exceção a regra de licitar para a administração pública. É o artigo 25 da Lei n° 8.666/1993, que trata exatamente dos casos em que a licitação não deve ocorrer por ser inócua, ou seja, o processo licitatório em si não se justifica, porque na hipótese de ocorrer, não atenderia ao princípio da isonomia, pois em regra somente um fornecedor acorreria ao certame. Os incisos deste artigo são meros casos enunciativos, ou seja, não encerram todas as possibilidades de inexigibilidade, mas servem como exemplo. No caso das ICTs, poderíamos tratar do inciso II, que trata da notória especialização, como uma possibilidade de aplicação na contratação sem licitação.

Por fim, como visto anteriormente, a natureza jurídica do acordo de parceria que inclui pelo menos um sujeito regido pelo Direito Administrativo é um convênio no qual, ao contrário do contrato, os interesses das partes são convergentes. Porque, de fato, os parceiros buscam alcançar o mesmo objetivo, a saber, um resultado de PD&I.

■ *Gestão relacionada à relação entre as partes*

- Os dados dos parceiros e outras partes podem alimentar uma base de dados que permitirá um cadastro de parceiros, financiadores, fundações de apoio, dos seus representantes, seus endereços atualizados, os contatos, alterações contratuais, etc.
- Deverá estar estabelecido no acordo de parceria que qualquer modificação do contrato ou do estatuto social da empresa parceira deverá ser formalmente comunicada às ICTs e demais partes para conhecimento e também providências de eventuais modificações que se façam necessárias.
- Importante também relacionar cada parte com os respectivos projetos procurando contemplar no sistema de gestão as informações sobre os resultados do projeto, o que permitirá no futuro acompanhar a exploração de resultados obtidos, especialmente os resultados tecnológicos, se esta em conformidade com o acordo de **PD&I** ou se há necessidade de novo acordo e entendimento entre as partes.
- É importante ter o cuidado de não revelar no título do projeto informações que possam prejudicar o sigilo da parceria. Assim, é recomendável que

os títulos dos projetos não revelem detalhadamente informações sobre o objeto da pesquisa. Tendo este cuidado, evita-se o monitoramento pelos concorrentes das novas pesquisas desenvolvidas pela empresa parceira.

- A empresa parceira que queira celebrar acordo de parceria com a ICT deve comprovar sua regularidade fiscal, por meio do cadastramento via SICAF.

2 Os considerandos no acordo de parceria

Os considerandos são essenciais nos acordos de parceria, mesmo não sendo previstos em lei, são inseridos no preâmbulo do instrumento contratual. Têm por fim informar às pessoas que lerem o acordo quais foram os motivos que justificaram a sua celebração e ajudarão muito, no caso de ser necessário interpretar o instrumento do negócio, seja pelas próprias partes, seja por um juiz ou árbitro, nos casos de dúvida ou de conflito na execução, ou de solução por descumprimento de obrigação.

Os considerandos estão relacionados ao princípio da boa-fé contratual previsto no Código Civil Brasileiro, uma vez que têm a intenção de dar transparência às intenções que levaram a firmar o acordo de parceria.

Essas observações não são consideradas cláusulas em si, mesmo porque não contêm, por si só, direitos, deveres ou obrigações para qualquer das partes.

O que se pretende com os considerandos é descrever a situação fática e os aspectos subjetivos indicados pelas próprias partes, a contextualização e o apontamento dos interesses comuns das partes para facilitar a interpretação do acordo de parceria que se instrumentaliza em um texto.

Os considerandos são muito utilizados nos acordos de parceria de **PD&I**, nos contratos internacionais e nos chamados contratos administrativos ou convênios.

Como temas que podem fazer parte dos considerandos, sugerimos elencar a natureza de cada parte, um histórico do processo da inovação da empresa, as potencialidades do grupo de pesquisa da ICT relacionadas com o objeto do acordo, inclusive fazendo menção a parcerias ou vínculos anteriores, e o porquê do acordo de parceria.

3 A cláusula do objeto

Na primeira cláusula, as partes dispõem sobre qual é o objeto da parceria de **PD&I**. O objeto deve ser redigido com linguagem clara e precisa, definindo de forma incontestável qual o propósito da celebração do acordo.

A definição precisa do objetivo do acordo de parceria é fundamental para averiguação do cumprimento das obrigações, ao final da contratação.

O objeto da parceria de **PD&I** deve contemplar as diferentes etapas da pesquisa e do desenvolvimento visando à inovação, como por exemplo: verificação da viabilidade de certa tecnologia⁵³; a realização de testes⁵⁴; desenvolvimento de novo produto ou processo⁵⁵; escalonamento laboratorial ou industrial, dentre outros. O importante é definir claramente o que vai se fazer na parceria.

O objeto da parceria de **PD&I**, em linhas gerais, é uma obrigação de executar um projeto, de fazer pesquisa e desenvolvimento e dar um resultado que possa ser inovador. Por isso, o objeto do acordo é composto.

O detalhamento do objeto é imprescindível e deve ser técnico. Por ser complexo, é importante que seja elaborado um plano de trabalho, que irá detalhar as metas, etapas, cronograma físico e de desembolso, contrapartidas, etc. O plano de trabalho será incluído com um anexo, geralmente o primeiro, sendo considerado parte integrante do acordo e evitando que a descrição do objeto no início do documento⁵⁶ fique muito extenso.

É importante que na cláusula referente ao objeto fique determinado quem serão os coordenadores técnicos e financeiro dos trabalhos, tanto pela ICT quanto pelos demais parceiros.

Quando o detalhamento envolver especificidade, como *software*, por exemplo, recomenda-se que sejam colocadas em anexo as especificações técnicas, para evitar confusões sobre quais serão as funções dele.

⁵³ Por exemplo, viabilidade técnica, econômica e comercial.

⁵⁴ No campo farmacêutico, por exemplo, testes pré-clínicos ou clínicos, testes de estabilidade. No campo das engenharias, construção de protótipo, cabeça de série, etc.

⁵⁵ Nos produtos e processos que envolva acesso a biodiversidade-patrimônio genético, com ou sem acesso a conhecimento tradicional ver procedimentos especiais para coleta e envio de amostras. Definir quem se responsabiliza pelos procedimentos junto ao IBAMA e junto ao CGEN.

⁵⁶ O documento do acordo é costumeiramente designado de “instrumento”.

O detalhamento é uma garantia para os parceiros e outras partes, já que delimita as funções técnicas da **PD&I** a ser realizada.

Podem-se acrescentar detalhes sobre como será cumprida a obrigação que é objeto do acordo de parceria, tais como: limitação territorial e temática da **PD&I**; a questão de existir ou não exclusividade; quais as responsabilidades de cada parceiro quanto ao objeto, especialmente no caso de pluralidade de pessoas figurando na mesma parte do acordo.

A parceria pode conter duplos ou múltiplos objetos relacionados, quando as partes assumem, reciprocamente, várias obrigações de dar, fazer e não fazer alguma coisa em relação ao projeto. Pode implicar uma licença cruzada de propriedade intelectual, em que e as partes trocam licenças de dada tecnologia protegida para viabilizar e potencializar a **PD&I**.

Objeto sujeito à condição

A condição é uma expressão técnica do direito contratual. Significa que a cláusula, que deriva exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do contrato a um evento futuro e incerto.⁵⁷

São lícitas em geral, segundo a lei, todas as condições não contrárias ao direito, à ordem pública e aos bons costumes.

Entre as condições proibidas se incluem as que privam de todo efeito o acordo, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. A lei considera que invalidam o objeto do acordo ou prestação do contrato: a) as condições físicas ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas; b) as condições ilícitas, ou de fazer coisa ilícita; c) as condições incompreensíveis ou contraditórias.⁵⁸

Podem-se acrescentar nesta cláusula as condições necessárias para a prestação acordada no objeto. Por exemplo, a implantação de um *software* em uma rede pode exigir, como condição, que o parceiro adquira um sistema operacional específico ou um *hardware* que é imprescindível para o funcionamento do *software* desenvolvido.⁵⁹

⁵⁷ Código Civil, artigo 121.

⁵⁸ Código Civil, artigos 122 e 123.

⁵⁹ Destacamos um caso, decidido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: uma corretora de imóveis ingressou com ação contra empresa de informática, pedindo o ressarcimento do valor pago pela instalação de sistema operacional; alegava que a empresa de informática não instalou o software e que ela, corretora, não sabia que precisava de equipamento específico; a empresa de informática ganhou a ação por ter constado em contrato a necessidade de a empresa contratante adquirir equipamento específico, com o qual o software contratado era compatível (TJRS, Apelação Cível nº 70004562674, Juiz relator Nereu José Giacomolli, 19/12/2002).

4 A cláusula das definições

A indicação dos principais vocábulos e das expressões utilizados no acordo de parceria e suas definições, também designados por “conceitos operacionais”, tem por finalidade dar mais precisão à terminologia e ajudar na interpretação do acordo.

As definições são informações de apoio aos considerandos que, como já visto, referem-se aos fundamentos da **PD&I**.

Os conceitos operacionais podem ser técnicos ou não. São técnicos quando retirados de normas específicas, dicionários, repertórios ou manual de referência especializada. A sua indicação pode evitar que surjam conflitos, em decorrência da ambiguidade de verbetes ou de expressões que têm conotações diferentes, conforme o ramo da ciência ou da tecnologia que os utiliza.

Cabe lembrar que nas ICTs e empresas atuam pessoas com formações distintas, como administradores, engenheiros, analistas de sistemas, programadores, economistas, advogados, ou seja, pessoas com formações diferenciadas e, por consequência, com cultura e uso de linguagens técnicas distintas. Por isso a importância dos conceitos operacionais para harmonizar a interpretação.

Indicamos a seguir, alguns dos conceitos operacionais mais comuns, que são utilizados nas parcerias de **PD&I**:

- **Acesso a patrimônio genético:** atividade realizada com o objetivo de isolar, identificar ou utilizar informação de origem genética ou moléculas e substâncias provenientes do metabolismo dos seres vivos e de extratos obtidos destes organismos.⁶⁰
- **Acesso a conhecimento tradicional associado:** obtenção de informação sobre conhecimento ou prática individual ou coletiva, associada ao patrimônio genético, de comunidade indígena ou de comunidade local, para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza.⁶¹

⁶⁰ Orientação Técnica CGEN 01/2003.

⁶¹ MP 2186-16, artigo 7º, inciso 5º.

- **Atualização; aprimoramento:** consiste em pequenas correções e/ou melhoramentos no resultado da **PD&I** que não alteram substancialmente esse resultado.
- **Banco de dados:** conjunto de bases de dados que são armazenados e ordenados para consulta.
- **Cessão:** transferência de direitos, que pode ser onerosa, quando tem o caráter de venda, ou gratuita caracterizando a doação; observa-se na lei, doutrina e na prática, equivocadamente a “cessão temporária”, que a rigor é uma “licença”.
- **Confidencial:** o que tem caráter de secreto, que está sob sigilo; o que é reservado para acesso de um grupo restrito de pessoas; fato, saber, informação ou documento que não seja conhecido em geral, nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o assunto; aquilo que tem valor comercial por ser secreto; requerem precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle de dado, informação ou conhecimento para mantê-las secreta.⁶² Estarão excluídos deste conceito a informação que se tornar pública pelo INPI ou órgão equivalente de outro país ou organização internacional para assegurar a proteção da propriedade intelectual.
- **Conhecimento:** o saber tecnológico, científico, literário ou artístico em seus domínios teórico e prático.
- **Criação intelectual:** toda obra, invenção ou obtenção que possa ser objeto do direito de propriedade intelectual, em seu sentido mais amplo.
- **Criador:** aquele que é inventor, obtentor ou autor de criação intelectual passível de proteção por direitos de propriedade intelectual.
- **Dado:** elemento ou quantidade conhecida, que serve de base à resolução de um problema.
- **Dado estatístico:** número de uma amostra que tem as características definidas por um subconjunto do domínio de uma variável aleatória.
- **Ganho econômico de propriedade intelectual:** qualquer resultado pecuniário de exploração econômica, direta ou indireta, por meio de licença, concessão ou cessão de direitos de propriedade intelectual.
- **Informação:** o conjunto de esclarecimentos acerca de procedimento a ser adotado para utilização do conhecimento; um conjunto de dados logicamente concatenados.
- **Informações confidenciais:** todas as informações orais, escritas, em forma eletrônica ou manual, de propriedade da parte reveladora, relacionadas direta ou indiretamente a planos estratégicos de negócios

⁶² OMC: Acordo TRIPS, Seção 7, artigo 39.

e previsões, processos e procedimentos internos, propostas, *briefings*, *softwares*, bases de dados, produtos e serviços, preços, valores e quaisquer outras informações transmitidas à parte receptora em caráter confidencial; informações de ordem técnica, dados não divulgados ou quaisquer outras informações de posse ou propriedade da parte reveladora que, na rotina de parcerias privadas e transações comerciais, podem ser consideradas de natureza confidencial. As informações confidenciais que forem divulgadas de forma oral deverão ser transcritas em forma de ata pela parte reveladora.⁶³

- **Inovação:** “Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novo produto, processo ou serviço”.⁶⁴
- **Inovação tecnológica:** “A concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado”.⁶⁵
- **Licença:** contrato que exprime uma autorização para o uso, ou uso e gozo (fruição) de direitos de propriedade intelectual, que pode ser onerosa ou gratuita, exclusiva ou limitada, tomando o caráter de uma locação (se for onerosa) ou comodato (se for gratuita); a retribuição é designada por *royalty*, que é calculado em percentual sobre a obtenção de qualquer ganho econômico de propriedade intelectual.
- **Lucro Líquido:** sendo um conceito que poder gerar dúvidas, devido à imprecisão, cabe defini-lo com exatidão, pois observa-se que muitas vezes empresas o definem como a soma das notas fiscais de venda de cada produto descontados os tributos sobre a venda, o valor das notas fiscais de devolução, e os descontos comerciais concedidos, gerando uma incerteza no cálculo final.
- **Manifestação expressa:** declaração informada por escrito, de uma pessoa para outra, com aviso de recebimento, protocolo de recibo ou notificação extrajudicial.
- **Manutenção:** cuidado técnico para o perfeito funcionamento de um equipamento; processo ativado quando o *software* é submetido a modificações no código fonte e na documentação associada, devido a um problema ou à necessidade de melhoria ou adaptação [está associada à ideia de serviços em outros campos além da Informática].

⁶³ Geralmente se estipula na cláusula referente a confidencialidade um prazo de sete dias após a divulgação oral para a transcrição, sob pena de ser considerada como tal.

⁶⁴ Lei n° 10.973/2004, artigo 2°, inciso IV.

⁶⁵ Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, artigo 17, § 1°.

- **Portabilidade:** capacidade do produto de *software* de ser transferido de um ambiente para outro.⁶⁶ Tem como subcaracterísticas a adaptabilidade, capacidade para ser instalado, coexistência, capacidade para substituir e conformidade relacionada com a portabilidade.
- **Premiação:** participação do criador no ganho financeiro decorrente de exploração econômica de criação intelectual, seja de ICT ou de empresa, a título de incentivo.⁶⁷
- **Propriedade intelectual:** invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada; marcas, indicações geográficas; obras científicas, literárias e artísticas e conexas; programa de computador; informação confidencial, segredo industrial e de negócio; qualquer desenvolvimento ou criação tecnológica que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental; obtido por um ou mais criadores, protegidos pelo Direito; alguns desses institutos são protegidos por um título de propriedade intelectual: patente, registro ou certificado.
- **Suporte técnico:** atividade de orientação ao usuário, referente à utilização e funcionamento de equipamento ou *software*.
- **Tecnológico** (de tecnologia): conjunto dos instrumentos, métodos e processos específicos de uma técnica; estudo sistemático dos procedimentos e equipamentos técnicos necessários para a transformação das matérias-primas em produto industrial ou de atividades em serviços.
- **Terceiro:** todo aquele que não é parte do acordo; aquele que não está envolvido na criação intelectual do projeto.
- **Território:** compreende o espaço geográfico da República Federativa do Brasil [pode ser estabelecido outro espaço].
- **Treinamento:** atividades de formação para prover e manter pessoal atualizado ou conhecer aspectos novos [relacionados a processo, produto ou prestação de serviços, a alguma técnica, ciência ou tecnologia, que deve ser indicada].

Recomenda-se usar os conceitos da área ou áreas e subáreas de saber que caracterizam o objeto da **PD&I**.

⁶⁶ NBR ISO/IEC 9126-1.

⁶⁷ Exemplo: A Lei nº 9.279/1996, artigo 93, parágrafo único, dispõe que nos casos de invenção e modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador “[...] será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo”.

4.1 Comunicações

Neste item indicam-se as pessoas físicas da esfera administrativa, jurídica e técnica que poderão ser contactadas para resolver problemas relacionados com as obrigações de cada uma das partes, como prestar informações, providenciar relatórios, autorizar o acesso a documento ou a quebra de sigilo, promover defesa contra pirataria, etc.

Indicam-se as pessoas e sua função na ICT, empresa ou organização e onde são encontrados, seus endereços, telefones, e-mails.

A atribuição de responsabilidade pelas comunicações pode responder a indagações como esta: quando quero falar com o responsável ou coordenador do acordo ou do projeto, com quem falo?

Esse tipo de indicação é importante principalmente nos acordos de parceria de **PD&I**, pois envolvem informações confidenciais das partes e, geralmente, organizações com estrutura complexa, onde é difícil localizar alguém.

O acúmulo de funções é possível, a pessoa indicada para as comunicações pode ou não ser a mesma pessoa responsável por coordenar a realização dos trabalhos de execução do projeto de **PD&I**.

■ *Gestão da cláusula das definições*

- Caso seja necessário podem ser ampliados ou revistos os conceitos operacionais.
- Qualquer alteração da pessoa indicada para receber comunicações deverá ser formalmente informada às outras partes do acordo de parceria.

5 A cláusula da alocação dos recursos

Nesta cláusula se estipula quais os recursos financeiros que serão alocados pelos parceiros e aportados pela parte financiadora ou cofinanciadora do projeto, quando for o caso. A cláusula gera um dever a ser cumprido pela parte obrigada, que é alocar os recursos financeiros ou o financiamento.

Na parceria não se chama esta cláusula de “preço” como na generalidade dos contratos e sim “recursos financeiros”, um montante em dinheiro, em moeda corrente nacional, pelo seu valor nominal.⁶⁸

Podemos ampliar esta cláusula e inserir aqui todos os recursos⁶⁹ que serão alocados pelos parceiros:

- recursos humanos;
- recursos financeiros;
- recursos materiais: equipamentos, instrumentos, materiais, laboratórios e demais instalações.

O conhecimento já existente no início da parceria, que geralmente é alocado fará parte da cláusula de propriedade intelectual.

Os recursos financeiros alocados ao projeto de **PD&I** podem ser desembolsados em parcelas periódicas; nesse caso, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores.⁷⁰

Os recursos financeiros alocados, por exemplo, podem ser à vista ou a prazo, com montante certo e fixo ou variável, em prestações mensais, bimensais, trimestrais, semestrais, anuais, ou para cada etapa do cronograma do plano de trabalho do projeto, de acordo com a vontade dos partícipes ou da agência financiadora.

É imprescindível que conste do plano de trabalho um cronograma de desembolso dos recursos financeiros a serem aportados.

A gestão dos recursos financeiros pode ser feita pela própria ICT, pela empresa ou por fundação de apoio.⁷¹ A parte que ficar responsável pela gestão

⁶⁸ Código Civil, artigo 315, combinado com a Lei de Inovação, artigo 9º, § 3º.

⁶⁹ Lei de Inovação, artigo 9º, § 3º.

⁷⁰ Código Civil, artigo 322.

⁷¹ Constituída nos termos da Lei 8.958/1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio.

deverá disponibilizar às demais, relatórios periódicos com a prestação de contas dos recursos recebidos, utilizados ou não, incluindo depois no relatório final.

Lembramos da necessidade de prestação de contas ao final da parceria, e caso resulte saldo de recursos, os mesmos deverão ser devolvidos a quem os aportou.

Para a realização da gestão financeira dos acordos de parceria, que é associada à gestão administrativa do projeto, a fundação de apoio cobra um percentual sobre os recursos geridos, relativo ao custo operacional, que não poderá exceder a cinco por cento dos mesmos, conforme estabelece o artigo 11 que regulamenta a Lei de Inovação, Decreto 5.563/2005:

Os acordos [...] firmados entre as ICTs, as instituições de apoio, agências de fomento e as entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para as atividades de pesquisa, cujo objeto seja compatível com os objetivos da Lei nº 10.973, de 2004, poderão prever a destinação de até cinco por cento do valor total dos recursos financeiros destinados à execução do projeto, para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução destes acordos [...].

A ICT poderá prever, também com base no mesmo artigo referido acima, e dentro do limite previsto, um percentual para o NIT relativo ao seu custo operacional. O que é recomendável para cobrir os custos da assessoria que o núcleo presta no decorrer da parceria de **PD&I**, no que tange aos aspectos relacionados à legalidade do acordo, à confidencialidade, aos direitos de propriedade intelectual, como redação de patentes, acompanhamento da tramitação de proteção, negociação, dentre outros. Ademais, a própria Lei de Inovação, em seu artigo 18, prevê que a ICT deverá adotar medidas para permitir o recebimento de receitas e pagamento de despesas para a proteção da propriedade intelectual:

As ICTs, na elaboração e execução dos seus orçamentos, adotarão as medidas cabíveis para a administração e gestão da sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos arts. [...] 9º, o pagamento das despesas para a proteção da propriedade intelectual e os pagamentos devidos aos criadores e eventuais colaboradores.

Parágrafo único. Os recursos financeiros de que trata o caput deste artigo, percebidos pelas ICTs, constituem receita própria e deverão ser aplicados, exclusivamente, em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Logicamente, a adoção deste procedimento estará condicionada à política de gestão da propriedade intelectual de cada ICT.

5.1 Lugar de alocação dos recursos para a PD&I

O lugar para se efetuar a alocação dos recursos financeiros do acordo de parceria, que equivale ao lugar de pagamento do contrato, será aquele da sede da ICT, devendo ser indicado no acordo para evitar problemas a respeito.

Para evitar transtornos, indicar sempre a forma de aporte dos recursos financeiros, se mediante a cobrança de um boleto bancário, se por depósito em conta-corrente bancária. Lembrando que cada ICT, de acordo com a sua natureza pública, federal ou estadual, ou privada, trata a questão de forma diferente. As ICTs públicas recebem os recursos na conta única do Tesouro Nacional, as privadas em contas associadas aos NITs e as comunitárias geralmente em contas ligadas a Pró-Reitoria de Pesquisa. Assim o acordo de parceria deve prever claramente a forma de pagamento dos recursos alocados.⁷²

5.2 Tempo de alocação dos recursos para a PD&I

O tempo de alocação dos recursos financeiros, que equivale ao do pagamento de contrato, é a data acordada para que este ocorra. Não tendo sido ajustada uma data, a parte credora pode exigir-lo imediatamente.⁷³ A periodicidade para pagamento dos recursos alocados, como dito anteriormente, deverá estar detalhada no cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho.

É importante definir quando se iniciará a obrigação de realização dos aportes. Deverá ser evitada a previsão de que o primeiro ocorrerá na data de assinatura do acordo de parceria, devido aos procedimentos que são exigidos para os pagamentos na administração da ICT. Assim, evita-se que a empresa já fique inadimplente logo no início da contratação.

5.3 Não alocação dos recursos acordados para a PD&I

Cabe observar que o acordo pode indicar as consequências da não alocação dos recursos financeiros, ou de parte deles.

No caso de silêncio sobre o inadimplemento do acordo, o Código Civil estabelece algumas consequências para o inadimplemento do contrato, que podem ser aplicadas por analogia, por exemplo:

- Se não for cumprido o acordo, a parte inadimplente, designada “devedora”, responde por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.⁷⁴

⁷² Ver Portaria SOF 28/2006, sobre a classificação das receitas com atividades de inovação.

⁷³ Código Civil, artigo 331.

⁷⁴ Código Civil, artigo 389.

Pode ser convencionada uma garantia, para o caso de inadimplemento, total ou parcial. São exemplos de garantia a fiança, a caução, a dação de bem em garantia, a hipoteca, a licença, entre outros. Todavia não se observou até o momento a estipulação de garantia nos acordos de parceria de **PD&I**.

5.4 Mora ou demora na alocação dos recursos para a PD&I

A mora é o atraso de um pagamento. Considera-se em mora a parte devedora que não efetua o pagamento e o credor que não quer recebê-lo no tempo, lugar e forma que o acordo estabeleceu.⁷⁵

A responsabilidade pelos prejuízos da mora é da parte devedora, computando-se no momento do pagamento, além do montante da prestação, mais juros, atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Se a prestação devido à mora, tornar-se inútil à parte credora, esta poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos.⁷⁶

Logicamente, a falta de culpa pode ser relevante porque, não havendo fato ou omissão imputável à parte devedora, esta não incorrerá em mora.

A parte que quiser dar fim à mora, que na linguagem jurídica é chamada de “purgar a mora”, pode:

- se for a parte devedora, oferecer a prestação, mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta;
- se for a parte credora, oferecer-se a receber o pagamento e sujeitar-se aos efeitos da mora, até a mesma data.⁷⁷

5.5 Alocação dos recursos financeiros e responsabilidade tributária

As partes devem deixar claro que, em caso de alteração da legislação ou de regulamentação tributária que resulte na incidência de tributos, ou na majoração dos tributos incidentes no acordo de parceria, serão de responsabilidade tributária de um dos parceiros, conforme se negociar.

5.6 Alocação dos recursos financeiros e inflação

É medida de prudência, face às incertezas da economia, indicar que os recursos financeiros alocados em prestação devem sofrer reajustes para cobrir a inflação do período, segundo índices oficiais, de modo a restabelecer o equilíbrio econômico financeiro entre a data de assinatura do acordo de parceria e a sua efetiva alocação.

⁷⁵ Código Civil, artigo 394.

⁷⁶ Código Civil, artigo 395, *caput* e parágrafo único.

⁷⁷ Código Civil, artigo 401.

■ ***Gestão da cláusula dos recursos para a PD&I***

- Sugere-se incluir um percentual dos recursos financeiros para cobrir os custos operacionais do NIT.⁷⁸
- Esta cláusula gera uma agenda de cobrança dos recursos alocados para a **PD&I**.
- Permite ao NIT dimensionar o volume anual de recursos que a ICT gerenciou em acordos de parceria para a **PD&I**, podendo representar um indicador financeiro do volume de recursos para a inovação.
- A instituição que ficar responsável pela gestão dos recursos deverá enviar relatórios periódicos aos demais participantes dos acordos de parceria.
- Se houver qualquer alteração na forma de alocação dos recursos, as partes deverão ser formalmente comunicadas.
- A parte que receber deverá enviar à parte que alocou os comprovantes de realização dos aportes financeiros.
- A utilização dos recursos financeiros deverá ser compatível com a previsão apresentada na planilha orçamentária, geralmente presente no plano de trabalho em anexo ao convênio ou acordo de parceria.

⁷⁸ Um dos maiores desafios do NIT é a sua autossustentabilidade. O artigo 18 da Lei nº 10.973/2004, já referido, trata do orçamento da ICT, notadamente em seu parágrafo único, determina que os recursos financeiros advindos dos seus contratos de cessão e compartilhamento (art. 4º), fornecimento de tecnologia e de licença (art. 6º), prestação de serviços (art. 8º) e parcerias (art. 9º), uma vez recebidos constituem-se em receitas próprias e deverão ser aplicadas, exclusivamente, em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Regra que se insere no escopo de dar autonomia na gestão financeira e patrimonial às instituições de pesquisa científica e tecnológica, previsto na Constituição Federal, artigo 207, § 2º.

6 A cláusula do prazo

Esta cláusula é a que determina por quanto tempo o acordo vigorará.

O prazo da parceria será determinado⁷⁹, o acordo vigorará por certo número de dias, semanas, meses ou anos. Pode-se estipular que o acordo vigorará até determinado dia ou até a finalização do cumprimento da agenda do projeto ou do seu plano de trabalho. Será um prazo razoável.

Podem os direitos de propriedade intelectual obtidos na execução do projeto de pesquisa e desenvolvimento e a confidencialidade terem vigência além do prazo do acordo de parceria. Nesses casos deverá constar expressamente que não obstante ao término do prazo do acordo de parceria a propriedade intelectual vigorará pelo prazo fixado na lei, ou outro que ficar acordado, e a confidencialidade pelo prazo acordado na respectiva cláusula.

⁷⁹ Lei n° 8.666/1993: artigo 57, §3° “É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado”, mas não se aplica aos convênios; artigo 116 “Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração. § 1° A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: [...] VI – previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas [...]”.

7 A cláusula da confidencialidade

7.1 A confidencialidade

A confidencialidade é o regime que limita o acesso a dados, informação ou conhecimento, porque tem o caráter de secreto, é aquilo que está sob sigilo ou sob reserva para dar vantagem sobre a concorrência, possibilitar pedidos de proteção da propriedade intelectual ou publicação futura. A confidencialidade atente ao requisito de novidade exigido para a proteção dos direitos de propriedade intelectual.

Na prática das relações de ICT com empresas, é generalizado o uso das palavras “segredo”, “sigilo”, “confidencial” e “reservado”, como sinônimo. No uso militar e dos serviços de inteligência do governo esses vocábulos adquirem graduações deferentes e implicações na hierarquia das pessoas que têm a possibilidade de acesso aos documentos e de autorizar o acesso a terceiros, podendo estes ser classificados até de “ultrassecretos”.

Recomenda-se, a respeito, a leitura da Lei nº 8.159/1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, e o Decreto nº 4.553/2002, sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da administração pública federal.

Pessoas físicas e jurídicas podem evitar que dados, informações e conhecimentos legalmente sob seu controle sejam divulgados, adquiridos ou usados por terceiros, sem seu consentimento, de maneira “contrária a práticas comerciais honestas”.⁸⁰

Considera-se “contrária às práticas comerciais honestas” a violação ao contrato, o abuso de confiança, a indução à infração e a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento de que essa obtenção envolvia prática desonesta ou que a desconheciam, por grave negligência.

O requisito, segundo o TRIPS, Seção 7, artigo 39, para que se concretize a proteção jurídica da confidencialidade, é que aquilo que se pretende proteger seja secreto, portanto:

- Não seja do conhecimento geral, nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão,

⁸⁰ Convenção da União de Paris, artigo 10 bis.

seja integralmente, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;

- Tenha valor comercial, por ser secreta; e
- Tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

A Constituição Federal do Brasil, no artigo 5º, incisos XII e XIV, garante a inviolabilidade do direito à segurança e à propriedade, como segue:

- É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
- É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

Segundo o Código Civil e o Código de Processo Civil, ninguém pode ser obrigado a depor sobre fato a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo.⁸¹

No Brasil, segundo a Lei de Propriedade Industrial, a violação da confidencialidade é considerada crime de concorrência desleal.⁸²

A confidencialidade é violada pela divulgação, exploração ou utilização, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, no comércio ou na prestação de serviços, por quem a eles tem acesso, mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato, se, neste estiver estipulado, para as obrigações de confidencialidade um prazo maior do que o prazo de vigência do contrato (ex: prazo de vigência do contrato, cinco anos; prazo de confidencialidade, cinco anos depois de findo o contrato).

São excluídas de proteção por esse manto as informações que sejam de conhecimento público, ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, ou que sejam publicadas pelo INPI⁸³ ou órgão equivalente de outros países e organizações internacionais como requisito da tramitação de pedidos de proteção da propriedade intelectual.

A Lei de Propriedade Industrial brasileira, citada, considera que também comete crime de concorrência desleal quem divulga, explora ou se utiliza, sem autorização, de conhecimentos ou informações obtidos por meios ilícitos, ou a que teve acesso mediante fraude.

⁸¹ Código Civil, artigo 229, inciso I. Lei nº 5.869/1973, artigo 406, inciso II.

⁸² Lei nº 9.279/1996, artigo 195, incisos XI e XII.

⁸³ Por exemplo a Lei nº 9.279/1996, no artigo 30, dispõe que o “pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75”.

No que diz respeito aos programas de computador, a Lei nº 9.609/1998, no artigo 12, considera violação de direitos de autor a reprodução, por qualquer meio, de programa de computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente.

A Lei nº 9.609/1998 também prevê que incorre na mesma prática de violação de direitos quem vende, expõe à venda, introduz no Brasil, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador produzido com violação de direito autoral.

7.2 Cláusula de confidencialidade

No acordo de parceria de **PD&I** a cláusula que dispõe sobre a obrigação das partes de não divulgar dados, informações ou conhecimentos, científicos ou tecnológicos é uma obrigação negativa. Ela abrange, geralmente, a restrição de acesso às pessoas não expressamente autorizadas pelas partes ao local de execução do projeto e aos documentos ou suportes, tangíveis ou intangíveis, em que estão fixados os dados, as informações e os conhecimentos protegidos pela cláusula.

Sob pena desta cláusula não surtir efeito, é necessário que, toda vez que se fizer uma cópia do documento protegido, ou que alguém tiver acesso a ele, se faça, expressamente por escrito, a advertência da condição contratual de confidencialidade e do dever de não se divulgar o conteúdo.

A cláusula de confidencialidade é comum, também, nos contratos que visam à inovação, especialmente nos contratos de prestação de serviços, transferência de tecnologia ou cessão e nas licenças de direitos de propriedade intelectual, como na utilização de programa de computador em que o usuário tem acesso ao código-fonte ou a elementos relacionados com a tecnologia.

Costumeiramente, os acordos de parceria preveem que os parceiros devem utilizar as informações confidenciais reveladas por um parceiro ao outro, apenas para a finalidade mencionada no referido acordo.

A proteção jurídica da confidencialidade, ressaltamos, visa evitar a concorrência desleal. Evitar o uso da tecnologia por quem não investiu no seu desenvolvimento e evitar a divulgação prematura da tecnologia, o que pode comprometer a sua proteção por direitos de propriedade industrial (pela falta de novidade).

Não são tratados como conhecimentos, informações e dados confidenciais:

- Aqueles que tenham se tornado de conhecimento público pela publicação de pedido de patente, de registro, de certificado ou outro registro público, bem como de outra forma que não por meio das partes;

- Aqueles cuja divulgação se torne necessária para obtenção de autorização governamental para comercialização de produto ou uso de processo industrial; ou quando exigida por lei, para cumprir determinação judicial ou governamental;
- Aqueles que já estavam, comprovadamente, em poder de um dos parceiros, antes da revelação de um parceiro ao outro;
- Aqueles que já tinham sido disponibilizados oficialmente pelos parceiros sem cláusula de sigilo ou confidencialidade, desde que de forma documental comprovada.

Nos casos de divulgação necessária, a parte que deva cumprir a lei, norma administrativa, mandado judicial ou ordem administrativa, deve notificar imediatamente o interessado no sigilo e requerer segredo no seu trato judicial ou administrativo.

Nos casos de parceiro ICT que também atua na área de ensino, quando os conhecimentos, informações e dados ao amparo da cláusula de confidencialidade forem objeto de tese, dissertação, monografia, trabalho de conclusão de curso ou relatório de discente, pesquisador ou docente deve ser previsto o procedimento a ser adotado para evitar a violação do dever de confidencialidade (quebra de sigilo).

Aconselha-se evitar que resultados da **PD&I** que envolva dever de confidencialidade seja, neste aspecto, objeto de algum trabalho de conclusão de curso cuja publicação é requisito para a concessão de título acadêmico ou profissionalizante. Deve ser previsto no acordo pelo menos a obrigação de notificação do parceiro, assim que o discente, pesquisador ou docente apresentar seu projeto de pesquisa.

Cabe, logicamente, prever que os interessados em discorrer sobre resultados de **PD&I** que serão objeto de parceria e de confidencialidade deverão ser notificados dessa condição e limitação – principalmente o orientador a quem caberá a responsabilidade.

Nos casos previstos anteriormente, pode ficar acordado que, somente depois de realizar o pedido de patente, registro de desenho industrial ou de outra proteção legal da tecnologia que requer publicação, poderão ser feitas a defesa e a publicação do resultado.

Excepcionalmente, no período de sigilo do depósito de patente ou registro, caso haja defesa perante banca, é recomendável que seja assinada declaração de confidencialidade e, igualmente, todos que necessitarem ter acesso aos respectivos documentos ou assistir a defesa – de tese, dissertação, monografia, trabalho de conclusão de curso ou relatório.

Entretanto a atitude mais cautelosa é que a proteção dos resultados de propriedade intelectual seja realizada antes da defesa do trabalho. Esta estratégia é importante devido a não uniformidade entre os países da aceitação

do período de graça previsto no art. 12 da Lei 9.279/1996.⁸⁴ Na legislação de alguns países não é previsto o período de graça.

As partes devem se comprometer a fazer com que outras pessoas, como auditores, consultores, prestadores de serviços de manutenção, nas suas respectivas áreas de responsabilidade, assinem declaração de confidencialidade para terem acesso a documentos confidenciais.

Sob pena de não surtir efeito, toda vez que se fizer uma cópia do documento ao autorizado, ou que alguém tiver acesso a este, deve ser expressamente indicada a condição de sigilo e o dever de não divulgar. E se assim for solicitado pelo parceiro revelador ao parceiro receptor, este deverá devolver imediatamente toda a informação impressa que esteja em seu poder.

Recomenda-se que qualquer exceção à confidencialidade prevista na cláusula seja possível somente com a anuência prévia e expressa de todos os parceiros.

O não cumprimento da obrigação de confidencialidade leva o infrator a indenizar a parte prejudicada das perdas, danos e lucros cessantes.⁸⁵

Além da cláusula no acordo de parceria, existe também a possibilidade de um contrato para regular confidencialidade. Analisaremos a seguir a diferença entre as obrigações do contrato de confidencialidade e as declarações unilaterais de confidencialidade (termo de confidencialidade).

As ICTs privadas e confessionais podem prever no estatuto, regimento ou outra norma interna de caráter geral aplicável às relações de trabalho, como ato de falta grave para o funcionário a quebra da confidencialidade, nos precisos termos da CLT, artigo 482, alínea “g”.

7.3 Contrato de confidencialidade (NDA)

O contrato de confidencialidade, conhecido pela sigla em inglês NDA (*Non Disclosure Agreements*), visa proteger, entre pessoas jurídicas, entre pessoas físicas ou entre físicas e jurídicas, o que tem o caráter de secreto, o que está sob sigilo e o que é confidencial ou reservado.

O contrato de confidencialidade, designado costumeiramente com o título de “acordo”, dispõe sobre a obrigação de não divulgar dados, informações

⁸⁴ Lei 9.279/1996: “Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a *divulgação de invenção ou modelo de utilidade*, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: I – pelo inventor; II – pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou III – por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados. Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor *declaração relativa à divulgação*, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.” [Grifo nosso.]

⁸⁵ Código Civil, artigos 402 a 404.

ou conhecimentos científicos ou tecnológicos; logo, o contrato tem por natureza uma obrigação negativa que abrange, geralmente, a restrição de acesso às pessoas não expressamente autorizadas pelas partes aos locais de execução de projetos e documentos ou suportes, tangíveis ou intangíveis, em que estão fixados dados, informações e conhecimentos protegidos pelas suas cláusulas.

A necessidade de estabelecer contratos de confidencialidade está associada à revelação de detalhes tecnológicos e de *know-how* antes de negócios, à contratação de pesquisa, de desenvolvimento, P&D, **PD&I**, à criação, transferência de tecnologia ou cessão, licenças, etc.

A revelação dessas informações tecnológicas protegidas contratualmente é condição imprescindível para a realização do negócio.

Nos acordos que envolvem obrigação negativa, como não violar a confidencialidade e não publicar os resultados parciais ou finais de projeto, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster.⁸⁶

Conforme referimos antes, se houve um contrato de confidencialidade prévio ao acordo de parceria de **PD&I**, o mesmo deverá ser ratificado no instrumento do acordo.

7.4 Declaração de confidencialidade

A confidencialidade estabelecida em contrato para esse fim (NDA) e na cláusula pactuada em outros contratos, como é o caso do acordo de parceria, é válida entre as partes do contrato e tem o seu efeito projetado entre as pessoas jurídicas ou físicas contratantes; por isso, gera a necessidade de reproduzir o mesmo dever para todas as pessoas que vierem a ter acesso àquilo que é confidencial.

Um instrumento que obriga a confidencialidade, portanto, precisa ser anexado ao contrato ou acervo documental da parceria, para que os parceiros tenham ciência da extensão dada ao dever que emanará dessa obrigação – a restrição do acesso ao local e aos resultados das atividades de **PD&I**.

Trata-se de um documento a ser firmado por pessoas físicas: empregados ou servidores, docentes, estudantes, pesquisador, técnico, prestador de serviço, avaliador, auditor, fiscal, advogado, etc. Deve ser prevista quais serão as penalidades em caso de descumprimento da obrigação de confidencialidade.

7.5 Prazo da confidencialidade e autoridades responsáveis

Tendo em vista que muitas ICTs não têm regulado a competência das autoridades para fixação do grau de confidencialidade e nem os respectivos

⁸⁶ Aplicação do artigo 390 do Código Civil.

prazos, reproduzimos, a seguir o Decreto nº 4.553/2002, modificado pelo Decreto nº 5.301/2004, que dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da Administração Pública Federal:

Art. 5º Os dados ou informações sigilosos serão classificados em ultrassecretos, secretos, confidenciais e reservados, em razão do seu teor ou dos seus elementos intrínsecos.

§ 1º São passíveis de classificação como ultrassecretos, dentre outros, dados ou informações referentes à soberania e à integridade territorial nacionais, a planos e operações militares, às relações internacionais do País, a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico de interesse da defesa nacional e a programas econômicos, cujo conhecimento não autorizado possa acarretar dano excepcionalmente grave à segurança da sociedade e do Estado.

§ 2º São passíveis de classificação como secretos, dentre outros, dados ou informações referentes a sistemas, instalações, programas, projetos, planos ou operações de interesse da defesa nacional, a assuntos diplomáticos e de inteligência e a planos ou detalhes, programas ou instalações estratégicos, cujo conhecimento não autorizado possa acarretar dano grave à segurança da sociedade e do Estado.

§ 3º São passíveis de classificação como confidenciais dados ou informações que, no interesse do Poder Executivo e das partes, devam ser de conhecimento restrito e cuja revelação não autorizada possa frustrar seus objetivos ou acarretar dano à segurança da sociedade e do Estado.

§ 4º São passíveis de classificação como reservados dados ou informações cuja revelação não autorizada possa comprometer planos, operações ou objetivos neles previstos ou referidos.

Art. 6º A classificação no grau ultra-secreto é de competência das seguintes autoridades:

I – Presidente da República;

II – Vice-Presidente da República;

III – Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;

IV – Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e

V – Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior.

§ 1º Excepcionalmente, a competência prevista no caput pode ser delegada pela autoridade responsável a agente público em missão no exterior.

§ 2º Além das autoridades estabelecidas no caput, podem atribuir grau de sigilo:

I – secreto: as autoridades que exerçam funções de direção, comando, chefia ou assessoramento, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade da Administração Pública Federal; e

II – confidencial e reservado: os servidores civis e militares, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade da Administração Pública Federal.

Art. 7º. Os prazos de duração da classificação a que se refere este Decreto vigoram a partir da data de produção do dado ou informação e são os seguintes:

I - ultrassecreto: máximo de trinta anos;

II - secreto: máximo de vinte anos;

III - confidencial: máximo de dez anos; e

IV - reservado: máximo de cinco anos.

Parágrafo único. Os prazos de classificação poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade responsável pela classificação ou autoridade hierarquicamente superior competente para dispor sobre a matéria.

O prazo de confidencialidade pode ser contado a partir do momento da revelação da informação, sendo que as informações transmitidas por escrito devem ser assinaladas como “confidencial” e as informações transmitidas oralmente devem ser indicadas como “confidencial” no momento de sua revelação, devendo ser acompanhadas de uma confirmação posterior por escrito, no prazo de trinta dias (ou outro acordado entre os parceiros), citando a data e a informação revelada, assim como a finalidade da citada revelação.

Cabe aqui ressaltar que, independentemente da estipulação de prazos a ser adotada, os prazos de confidencialidade devem atender aos interesses dos parceiros envolvidos no acordo de parceria, quer seja para a proteção das informações por direitos de propriedade industrial, quer seja para obter vantagens sobre a concorrência por manter o acesso à informação restrito.

■ ***Gestão da cláusula de confidencialidade***

- Sempre que houver a cláusula ou um contrato de confidencialidade firmado pela ICT, deve ser elaborada uma “declaração de confidencialidade”, contendo as mesmas obrigações, para que as pessoas vinculadas se comprometam explícita e expressamente com a manutenção do segredo.
- Sugere-se a criação de um regulamento prevendo as autoridades da ICT que podem ter acesso e quem tem autoridade para liberar o acesso aos locais de realização de projetos, a dados, informações e conhecimentos; cuidados com a guarda, cofre; o alcance dos vocábulos “sigiloso”, “reservado”, “confidencial”, “secreto”, “ultrassecreto”, “interesse da segurança nacional”.
- Nas publicações necessárias para cumprir o princípio da publicidade, deve ser publicado o resumo do contrato sem detalhar o seu objeto e nem o plano de trabalho. A publicidade da existência de contrato geralmente não interfere na revelação do conteúdo sigiloso de **PD&I**. No caso de

ser requerida a preservação da confidencialidade da própria realização de uma **PD&I** podem ser usados nomes genéricos, excepcionalmente expressões fantasiosas, logicamente justificados pelas autoridades administrativas de órgão públicos se isso for necessário.

- Possibilitar uma tramitação processual diferenciada, de forma sigilosa, para casos nos quais os parceiros de **PD&I** solicitam máximo sigilo na tramitação das propostas de parceria, considerando conter informações privilegiadas a respeito da estratégia comercial inovadora da empresa.

8 A cláusula de titularidade da propriedade intelectual

A propriedade intelectual é fundamental na economia de mercado e do conhecimento. Os bens intangíveis, via de regra, representam a maior expressão de riqueza das empresas e dos países onde atuam.

A cláusula de propriedade intelectual no acordo de parceria visa regular o efeito da utilização dos ativos do capital intelectual que resultarão da execução do projeto de **PD&I**, sendo este justamente o objetivo da parceria – obter uma tecnologia juridicamente protegida que permita uma vantagem na concorrência.

Nessa cláusula são regulados os direitos de propriedade intelectual já existentes e os potenciais direitos que resultarão da execução do projeto, qual a visão estratégica para o mercado que deve comportar o interesse social envolvido no caso de ICT pública parceira e de recursos do governo.

A Constituição Federal, Art. 5º, inciso XXIX, estabelece que os privilégios concedidos aos titulares de inventos industriais têm em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, sendo este o entendimento que deve prevalecer, especialmente para a ICT e projetos com recursos públicos envolvidos.

Nesse contexto as ações governamentais voltadas ao estímulo da **PD&I** têm atribuído aos parceiros dos projetos o dever de definição da titularidade e de repartição de benefícios na exploração dos resultados.

Exemplo desse imperativo no entendimento entre as partes, quanto à apropriação dos resultados de projetos de P&D, são as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. O manual de P&D⁸⁷ orienta que a propriedade industrial dos resultados de projetos e as receitas provenientes da comercialização desses resultados deverão ser negociadas entre as entidades envolvidas na sua execução, obedecendo ao estabelecido na legislação vigente, as quais deverão ser identificadas como depositantes quando da proteção da propriedade industrial.

A cláusula de propriedade intelectual inclui todos os resultados de **PD&I**, como invenção, modelo de utilidade, marcas, desenho industrial (*design*), topografia de circuito integrado, nova cultivar e a essencialmente derivada,

⁸⁷ ANEEL: Resolução Normativa n° 316, de 13 de maio de 2008.

programa de computador, obra científica, literária e artística, documentação técnica, banco/base de dados, *know-how*, segredo empresarial, informação não divulgada (dados de prova), suas atualizações ou adaptações, denominação de origem, dentre outros.

Geralmente todos os dados, informações e conhecimentos existentes anteriormente à celebração do acordo, de posse ou propriedade dos parceiros ou de terceiros, que estiverem licenciados a um dos parceiros, e que forem alocados exclusivamente para subsidiar a execução do acordo de parceria, continuarão pertencendo ao seu detentor, possuidor ou proprietário.

Cabe aqui recordar que ao titular do “direito de propriedade” cabe a faculdade de usar ou utilizar, fruir e dispor de uma coisa, e de reavê-la de quem quer que injustamente a possua ou detenha.⁸⁸ No direito de propriedade:

- “Coisa” pode ser um bem imaterial ou intangível, considerado “móvel”;
- “Usar” significa empregar, servir-se, utilizar, tornar útil para si, empregar com utilidade;
- “Fruir” também pode ter o sentido de facultar ao titular, permitir que outros usem o bem, perceber os frutos, desfrutar deles, como acontece com a licença de uso para terceiros ou sublicença;
- “Dispor” significa desfazer-se da propriedade, transferi-la para outro, que é o caso da cessão.

Evidentemente, existem também algumas restrições legais ao exercício dos direitos de propriedade. Como exemplo das restrições aos direitos sobre as patentes destacamos que o seu titular não pode impedir terceiros não autorizados a utilizar o conteúdo da patente com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas.⁸⁹

Recordamos, também, que “posse” é o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade – usar, fruir ou dispor. E que “detentor” é aquele que conserva a posse em nome de outro, cumprindo ordens ou instruções suas, por exemplo, o procurador.⁹⁰

8.1 Titularidade e cotitularidade dos direitos de propriedade intelectual

A titularidade dos direitos de propriedade intelectual sobre os resultados de projeto em parceria, a ser protegido por patente, por registro e por certificado, também por outras denominações, inclusive aqueles que serão mantidos em segredo, criados individual ou coletivamente pelo grupo de pesquisa: será

⁸⁸ Código Civil, artigo 1.228. Lei dos Direitos Autorais, Lei n° 9.610/1998, artigo 28.

⁸⁹ Exemplo o artigo 43 da Lei de Propriedade Industrial, Lei n° 9.279/1996.

⁹⁰ Ver o Código Civil, artigos 1.196 e 1.198.

propriedade conjunta. Nos casos em que o acordo de parceria envolver ICT, a propriedade sobre os resultados será sempre conjunta e em percentual proporcional à participação de cada um dos parceiros.

Havendo cotitularidade, quer dizer copropriedade, deve ser estabelecida a proporção de cada uma das partes e como será a partilha dos resultados comerciais, designada por “participação”.⁹¹ Quando a alocação de recursos, tangíveis e intangíveis for equilibrada, se dividem igualmente os direitos.

A propriedade intelectual conjunta e a participação nos resultados serão asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início do acordo e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes, conforme determina o art. 9º, §3º da Lei de Inovação Tecnológica.⁹²

A responsabilidade pelas despesas com depósitos de pedidos de patente, de registro, certificado ou outra modalidade de propriedade intelectual, também deve ser definida no acordo de parceria ou em instrumento jurídico próprio a ser celebrado pelos cotitulares, assim como deve ficar definida a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos, anuidades, eventuais honorários para acompanhamento, seja para a proteção no Brasil ou no exterior.

Normalmente fica estabelecido que caso a instituição parceira seja uma empresa, esta ficará integralmente responsável pelo pagamento da proteção internacional, devido aos elevados custos para esta proteção. Naturalmente, é importante ficar previsto, como garantia à empresa, que esta terá direito de escolher os países de seu interesse para a proteção.

Normalmente, os custos são divididos pelos parceiros na proporção da titularidade, entretanto, caso a instituição parceira seja uma empresa, é comum ficar estabelecido que esta será integralmente responsável pelo pagamento da proteção internacional, devido aos elevados custos para esta proteção. Nesse caso, pode ser atribuído à empresa o direito de eleger os países de seu interesse para a proteção.

O custo de zelar pelos referidos direitos intelectuais adquiridos como resultado do acordo, como a adoção de providências legais cabíveis para o caso de oposições, atos administrativos e infrações cometidas por terceiros, custas judiciais, também devem ser detalhados ou previstos genericamente

⁹¹ Aplica-se nos casos de cotitularidade, além das regras dos direitos de propriedade intelectual, as disposições do Código Civil, artigos 1.314 e seguintes.

⁹² Lei nº 10.973/2004, artigo 9º: “§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º deste artigo serão asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes”.

para evitar surpresas futuras. Como medida preventiva, cabe mencionar na cláusula, que o parceiro responsável pelas providências de proteção e manutenção da propriedade intelectual responderá pelas perdas e danos que der causa devido à responsabilidade assumida pelo acompanhamento do processo de proteção.

Pode ser previsto quais serão as regras e efeitos nos casos de abandono, por um dos parceiros, de depósito de pedidos de propriedade intelectual no decorrer dos referidos processos. Observa-se que a decisão de abandono da proteção também diz respeito aos efeitos produzidos por eventual cessão de direitos, de licença ou transferência de tecnologia, situação em que o parceiro que abandona concorda em desistir dos direitos relativos a “royalties” ou quaisquer outros ganhos financeiros oriundos da proteção da propriedade intelectual, a partir do ato da desistência formalmente documentado. Ainda, é preciso esclarecer se há ou não a possibilidade de “abandono parcial”, ou seja, o parceiro permanece como cotitular em apenas alguns países.

Outra hipótese que pode ser contemplada refere-se ao parceiro, durante o processo de proteção de propriedade intelectual, ou após a obtenção da mesma, negociar a sua cota-parte de cotitularidade. Este poderá fazê-lo, obrigando-se, contudo, a oferecê-la previamente aos outros parceiros, dando-lhes o direito de preferência de aquisição em igualdade de condições com terceiros.

Existe, ainda que remota, a possibilidade de um parceiro não ter o interesse em depositar pedidos de proteção de propriedade intelectual em determinados países, hipótese na qual deverão ser acordadas pelos parceiros questões relativas aos custos de depósito, direito de uso, comercialização e retribuição pela exploração comercial dos resultados.

Recomenda-se prever, também, que as fontes de pesquisa sejam referidas conforme as normas da ABNT.

A razão da citação é evitar a acusação de plágio. A Lei de Direitos Autorais⁹³ dispõe que não constitui ofensa aos direitos autorais, a citação de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra, nem a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes.

No caso do uso de fontes de pesquisa protegida por qualquer direito de propriedade intelectual de terceiros, deve ser buscada a autorização prévia por licença ou cessão, bem como indicado de quem será esse ônus.⁹⁴ Este cuidado deve estar claramente expresso no acordo de parceria.

No caso de propriedade intelectual a ser sublicenciada, devem ser fixadas as regras e condições para tal exploração, repartição dos respectivos

⁹³ Lei n° 9.610/1998, artigo 43, inciso III e VIII.

⁹⁴ Acesso a CTA/acesso a PG.

benefícios, direitos e obrigações, especialmente as condições de uso, royalties, dentro e fora do Brasil. Entretanto, o mais adequado é que as condições de comercialização estejam definidas em instrumento jurídico próprio, a saber, contratos de transferência ou de licenciamento de tecnologia.

Nos acordos de parceria de **PD&I**, os projetos podem ser financiados integralmente pela empresa (aporte de recursos financeiros), ou serem cofinanciados por agências de fomento, ou incluir ainda contrapartida financeira de ICT. Entretanto, o mais comum é que a ICT colabore na parceria com contrapartidas não financeira.

Nesse contexto, pode ser realizado um projeto com vários cenários:

- **Projetos financiados inteiramente pela empresa:** cabendo um percentual da titularidade do resultado da parceria à empresa;
- **Projetos cofinanciados pela empresa e agência de fomento:** a titularidade do resultado da parceria pode ser dividida entre a empresa, o agente financiador e a ICT, dependendo da política da agência de fomento, uma vez que algumas exigem cotitularidade;
- **Projetos cofinanciados pela empresa, incluindo contrapartida da ICT:** a titularidade do resultado da parceria pode ser dividida entre a empresa e a ICT;
- **Projetos cofinanciados pela empresa, agência de fomento e contrapartida da ICT:** a titularidade do resultado da parceria pode ser dividida entre a empresa, a agência financiadora e a ICT.

Cada vez mais a diferenciação através da inovação tecnológica será importante para a estratégia de negócios e de internacionalização das empresas. Devido a isso, as empresas vêm buscando a realização de inovações continuadas, bem como a gestão qualificada da propriedade intelectual por elas gerada. Uma das formas de gestão da propriedade intelectual é justamente a adequada proteção jurídica dos ativos intangíveis, seja no Brasil ou no exterior.

A adequada proteção dos resultados **PD&I** é uma importante estratégia de competitividade das empresas. Entretanto, no Brasil parece haver um consenso que mais relevante do que o aumento do número de patentes, é a qualidade e a relevância das mesmas para o aumento da competitividade no mercado global.

Pensando no mercado global, as empresas podem ter o interesse de proteger invenções em mercados externos, de acordo com os mercados de interesse, tais como: Estados Unidos, China, Índia, países-membros da União Europeia, entre outros. A escolha dos países para a proteção vai depender de cada campo tecnológico, bem como dos mercados de atuação da empresa e dos mercados com interesse estratégico onde se pode depositar pedido e obter a propriedade intelectual.

Desse modo os parceiros conjuntamente, ou a empresa interessada, farão a opção de patentear as invenções que atendam os requisitos de patenteabilidade previstos na Lei de Propriedade Industrial e leis de outros países.

Quando se optar por patentear os resultados do acordo de parceria de **PD&I**, algumas condições podem ser seguidas:

- O depósito será feito conforme as regras estabelecidas sobre a “titularidade”, as obrigações quanto à elaboração, processamento, acompanhamento e pagamento dos custos envolvidos devem ser negociados entre os cotitulares, caso a caso, levando em conta os interesses de cada um;
- Sendo o resultado de parceria uma criação que interessar à defesa nacional, a tramitação da proteção por patente será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas na Lei de Propriedade Industrial;⁹⁵
- A administração, redação e despesas do processamento e manutenção da patente nos países de interesse da empresa serão de responsabilidade da empresa parceira, cabendo a ICT ajudar na elaboração do documento, bem como auxiliar a responder eventuais exigências emitidas por examinadores dos órgãos competentes. Em algumas ICTs há competência interna para a realização da proteção internacional e para o acompanhamento. Se for este o caso, poderá ficar previsto que a ICT irá promover e acompanhar a proteção, mas que a empresa irá arcar com todas as despesas correspondentes;
- Caso um dos parceiros cotitulares decida depositar pedidos de patente em outros países, além daqueles indicados pela empresa com direitos de comercialização, a gestão e a assunção das despesas desses casos deve ser discutida entre as partes;
- Dentro do possível, pode ser previsto no orçamento, a planilha de custos dos valores para depósitos de patentes no exterior, via PCT. O recurso poderá garantir a proteção até o prazo para iniciar a fase do depósito nacional em cada país de interesse. Dessa forma, aumentamos a proteção dessa tecnologia, de 12 para 30 meses, antes de perder o direito de protegê-la em outros países, conseqüentemente surge a possibilidade de buscar um licenciado ou novo parceiro para a tecnologia, com aumento do número de países onde vigera os direitos de exclusividade.

Deve ser previsto, também, no acordo de parceria, o dever da empresa de acionar juridicamente qualquer infrator da patente e dos demais direitos de propriedade intelectual, ficando ela responsável pelo pagamento das despesas. Geralmente a proposta das empresas, para questões nesse sentido,

⁹⁵ Decreto n° 5.563/2005, artigo 6°, § 3°, combinado com o § 3o do artigo 75 da Lei no 9.279/1996.

é o compartilhamento dos custos, na proporção da titularidade dos resultados. Aqui vem um alerta quanto a essa definição, haja visto que litígios envolvendo propriedade intelectual geram processos longos, custosos e de alto risco. Muitas vezes, a ICT não faz uso da tecnologia, e não recebe nenhum benefício financeiro do parceiro que o faz, mesmo assim, terá que arcar com o ônus de uma demanda judicial. A ICT pode, assim, sempre procurar se abster desse tipo de despesa.

O licenciamento dos direitos de propriedade intelectual dos resultados de acordos de parceria para terceiros interessados será acordado entre as partes e os ganhos serão divididos conforme o percentual de titularidade de cada um. Nos casos de financiamento com recursos do governo, como é o caso da FINEP, é exigido à anuência prévia da agência de fomento. Recomenda-se que as condições para o licenciamento a terceiros sejam estabelecidas em documento próprio e negociadas caso a caso.

Nos casos em que a própria empresa queira fazer a exploração comercial dos direitos de propriedade intelectual resultantes da parceria, deverão ser definidos pelos parceiros as condições para esta exploração, incluindo a previsão de participação (remuneração) para a ICT, pelo uso pela empresa de sua quota-parte sobre os direitos.

Pode ser previsto que, enquanto a empresa parceira fizer uso exclusivo da tecnologia, essa mesma tecnologia não poderá ser licenciada para empresas do mesmo setor empresarial e nos mesmos mercados de atuação da empresa parceira, ou para empresas que comercializem produtos que sejam concorrentes da parceira nesses mercados.

No que se refere ainda à exclusividade, é importante o NIT ficar atento às situações em que os resultados obtidos da parceria caracterizem plataformas tecnológicas, com aplicações diversas. Nesses casos, deve ficar claramente determinada qual será a aplicação de interesse da empresa parceira. Há casos em que a tecnologia é tão específica que a possibilidade de licenciamento para terceiros, que não de um mesmo setor empresarial, é quase inexistente. Nesses casos, a ICT deve procurar negociar um valor maior, ou maior percentual, de retribuição, tendo em vista que as suas chances de obter ganhos através de licenciamentos para outras empresas de outros setores será praticamente nula.

Quando um parceiro optar por não patentear ou proteger por outro título de propriedade intelectual os resultados do projeto, recomenda-se que pelo menos um dos parceiros realize o depósito apenas em seu nome. Nesse caso, através de negociação entre os parceiros, os direitos sobre a utilização da propriedade intelectual deverão ser regulamentados de modo a compensar o investimento realizado pelo parceiro excluído da titularidade.

Ainda, se a empresa parceira optar por proteger o resultado apenas como “segredo industrial”, recomenda-se que a ICT negocie uma compensação financeira por não poder proteger tal resultado por direitos de propriedade industrial e por não poder licenciá-lo a terceiros.

O cotitular que ficar responsável pela proteção da propriedade intelectual deverá obedecer à seguinte tramitação:

- O depósito será feito conforme as regras estabelecidas sobre a cotitularidade na cláusula do acordo de parceria;
- A administração, redação e despesas do processamento e manutenção da patente serão de responsabilidade do parceiro que optar pelo patenteamento, cabendo a ICT o direito de validar a redação da patente; se a ICT optar pelo direito de validar a redação da patente, deve estar ciente de que poderá ser acionada e responsabilizada por eventuais erros durante todo o processo de registro e acompanhamento;
- Os cotitulares deverão fornecer todos os documentos necessários para a proteção da propriedade intelectual, no prazo solicitado;
- O parceiro responsável pela proteção deve manter o outro parceiro comunicado de toda a tramitação da proteção;
- O licenciamento para terceiros será acordado entre os parceiros ou, então, os ganhos serão divididos conforme percentuais de cotitularidade – no caso de silêncio do acordo.

Consideramos que existem várias possibilidades gerais de acordos de parceria para **PD&I**, entre ICT e empresa, sem considerar os direitos de agência de fomento ou de financiador:

- i) A ICT tem direitos exclusivos sobre a PI no resultado de parceria de **PD&I** e concede ao Parceiro uma “**licença exclusiva**” para ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade empresarial (dentro de determinado território e por um certo período de tempo) e o parceiro não tem direito de negociar seus direitos com terceiros;
- ii) A ICT tem direitos exclusivos sobre a PI no resultado de parceria de **PD&I** e concede ao Parceiro uma “**licença exclusiva**” para ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade empresarial (dentro de determinado território e por um certo período de tempo) e o parceiro tem o direito de negociar seus direitos com terceiros (sublicenciar), com a comunicação e aprovação prévia da ICT;
- iii) A ICT tem direitos exclusivos de PI nos resultados de parceria de **PD&I** e concede ao parceiro uma “**licença não exclusiva**” para ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade empresarial (dentro de determinado território e por um certo período de tempo) e o parceiro não tem direito de negociar seus direitos com terceiros;

- iv) A ICT tem direitos exclusivos de PI nos resultados de parceria de **PD&I** e concede ao parceiro uma “**licença não exclusiva**” para ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade empresarial (dentro de determinado território e por um certo período de tempo) e o parceiro tem direito de negociar seus direitos com terceiros (sublicenciar), com a comunicação e aprovação prévia da ICT;
- v) A ICT tem direitos exclusivos de PI nos resultados de parceria de **PD&I** e concede ao parceiro uma “**licença não exclusiva**” para ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade empresarial (dentro de determinado território e por um certo período de tempo) e a ICT tem direito de negociar seus direitos com terceiros apenas para campo tecnológico distinto do parceiro;
- vi) A ICT tem direitos exclusivos de PI nos resultados de parceria de **PD&I** e concede ao parceiro uma “**licença não exclusiva**” para ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade empresarial (dentro de determinado território e por um certo período de tempo) e a ICT tem direito de negociar seus direitos com terceiros, inclusive para o mesmo campo tecnológico do parceiro;
- vii) A ICT e o parceiro têm direitos sobre a PI no resultado de parceria de **PD&I** e a ICT concede ao parceiro uma “**licença exclusiva**” de sua quota-parte sobre a cotitularidade para ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade empresarial (dentro de determinado território e por um certo período de tempo) e o parceiro não tem direito de negociar seus direitos com terceiros;
- viii) A ICT e o parceiro têm direitos de PI nos resultados de parceria de **PD&I** e a ICT concede ao parceiro uma “**licença exclusiva**” para ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade empresarial (dentro de determinado território e por um certo período de tempo) e o parceiro tem direito de negociar seus direitos com terceiros (sublicenciar), com a comunicação e aprovação prévia da ICT;
- ix) A ICT e o parceiro têm direitos de PI nos resultados de parceria de **PD&I** e a ICT concede ao parceiro uma “**licença não exclusiva**” para ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade empresarial (dentro de determinado território e por um certo período de tempo) e o parceiro não tem direito de negociar seus direitos com terceiros;
- x) A ICT e o parceiro têm direitos de PI nos resultados de parceria de **PD&I** e a ICT concede ao parceiro uma “**licença não exclusiva**” para ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade

empresarial (dentro de determinado território e por um certo período de tempo) e o parceiro tem direito de negociar seus direitos com terceiros (sublicenciar), com a comunicação e aprovação prévia da ICT;

- xi) A ICT e o parceiro têm direitos sobre a PI no resultado de parceria de **PD&I** e a ICT concede ao parceiro uma “**licença não exclusiva**” de sua quota-parte sobre a cotitularidade para ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade empresarial (dentro de determinado território e por um certo período de tempo) e a ICT pode licenciar para terceiros (sublicenciar), apenas para campo tecnológico distinto do setor empresarial do parceiro;
- xii) A ICT tem direitos de PI nos resultados de parceria de **PD&I** e concede ao parceiro uma “**licença não exclusiva**” para ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade empresarial e a ICT tem direito de negociar a PI com terceiros (sublicenciar), inclusive para o mesmo campo tecnológico do parceiro;
- xiii) A ICT e a empresa parceira optam por manter os resultados como “segredo industrial”, hipótese em que a licença de uso e o direito de negociar com terceiros variam do mesmo modo que o previsto nos itens anteriores.

Em quaisquer das hipóteses acima previstas a ICT e a empresa parceiros poderão firmar instrumento jurídico próprio, a partir das regras fixadas no acordo de parceria, regulando detalhadamente as condições de exploração comercial da propriedade intelectual pela empresa, inclusive para tratar da participação da ICT nos resultados da comercialização (remuneração).

No caso de licença exclusiva dos direitos de propriedade intelectual resultantes do acordo de parceria para a empresa, seja o caso de titularidade exclusiva da ICT ou de cotitularidade, não é necessária a realização da oferta pública,⁹⁶ uma vez que a empresa foi parceira na **PD&I** que deu origem aos direitos de propriedade intelectual. A Lei Inovação, no artigo 9º, § 2º, dá o fundamento dessa possibilidade:

É facultado à ICT celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas.

[...]

As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento, observado o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 6º desta Lei. [Grifamos]

⁹⁶ Como seria o caso na licença prevista no § 1º do artigo 6º da Lei de Inovação.

Denis Borges Barbosa, ao fazer a distinção entre titularidade de direito e participação nos resultados, sustenta ser viável que um parceiro abdique da titularidade em prol do direito de participação nos resultados ou da exclusividade de utilização comercial:

O resultado do esforço comum é distinguido entre titularidade de direitos, de um lado, e resultados, de outro. A equivalência entre investimento e retorno se apurará entre esses conjuntos como um todo. Não há imposição legal, nem razoabilidade, em fazer com que 100 reais de investimento financeiro de uma empresa resultem em cotitularidade meio a meio da patente resultante e meio a meio dos royalties imputados, numa equivalência mecânica.

Ao contrário, pode ser de maior interesse para a ICT manter a patente em sua titularidade, reservando a licença exclusiva por todo o prazo da patente para a parceira privada, e recebendo metade dos royalties apurados ou imputados. Pode, ao contrário, reservar-se a titularidade da patente em todos os países, que não o Brasil, para a parte privada, com direito à metade dos resultados para a ICT; ou ainda, reservar toda a titularidade e receita brasileira imputada ou apurada para a ICT, e toda a receita e titularidade no exterior para a parte privada.

A norma legal é de razoabilidade, como qualquer norma de proporção, e não de formalidade. Mantidos os princípios de objetividade e sindicabilidade, a eficácia do Art. 9º dependerá do ajustamento da regra da apropriação de resultados às peculiaridades do mercado e do momento.⁹⁷

Outro aspecto a ser considerado, a fim de evitar problemas futuros com os membros de grupos de pesquisa e de laboratórios de **PD&I**, é regular a participação dos pesquisadores nos resultados de projetos de **PD&I**. Sugere-se que antes de iniciar a realização de qualquer projeto de **PD&I** seja feito um contrato de repartição de benefícios, ficando certo que no caso de ICT esses pesquisadores não participarão da titularidade.

Geralmente o pesquisador declara que os direitos e potenciais direitos de propriedade intelectual que resultarem da **PD&I** pertencem ao parceiro ao qual está subordinado, que poderá dispor livremente desses direitos sem necessidade de anuência, inclusive transferindo para terceiros, quando for o caso. Na prática tem sido usada a declaração de cessão gratuita. A rigor não é uma cessão e sim o reconhecimento do direito do contratante como já referimos antes.

A cessão, referida no item anterior, incluirá uma cláusula mandato para depósito de pedidos de proteção por patente, registro e certificado, mais o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação e conhecimento de C&T pertinentes à tecnologia de concepção, a **PD&I**, sobre a fixação em suporte físico de qualquer natureza e respectiva aplicação

⁹⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Direito da Inovação*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 96-97.

industrial, independentemente de pedido de patente ou de registro por algum dos ramos dos direitos de propriedade intelectual.⁹⁸

Tratando-se de resultados de **PD&I** protegidos pelos direitos autorais, ficam garantidos ao cessionário os direitos patrimoniais plenos, que logicamente incluem a exploração econômica, respeitada a nomeação do criador (autor, inventor, obtentor). O direito moral ficar resguardado ao autor, conforme legislação aplicável.⁹⁹

Considera-se incluída na cessão de direitos, nesses casos, e desenvolvida na sua vigência, qualquer criação relacionada a **PD&I** que contou com a participação do cedente que for requerida até um ano após o seu desligamento de fato do projeto. Em caso de pesquisador de ICT, durante o prazo em que tiver vínculo com a instituição, os direitos de titularidade caberão à ICT.

A titularidade e os direitos de propriedade intelectual pertencerem aos parceiros, à ICT ou empresas, tem fundamento legal em várias leis, como por exemplo na Lei de Propriedade Industrial, referente à patente, que dispõe:

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

[...]

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

[...]

8.2 A propriedade intelectual das partes anterior ao acordo de parceria

Geralmente é previsto que a propriedade intelectual dos parceiros, existentes anteriormente ao acordo de parceria, permanecerá na mesma

⁹⁸ Ver Lei nº 8.666/1993, artigo 111.

⁹⁹ Por exemplo, a Lei nº 9.610/1998, nos artigos 24 a 27.

situação. Os direitos de propriedade intelectual anteriores não mudam por força da parceria.

Nesse sentido, a titularidade da propriedade intelectual, dados, informações e conhecimentos, como o *know-how*, tecnologias, procedimentos e rotinas (sem se limitar a estes exemplos) existentes anteriormente à celebração de acordo de parceria, de posse ou propriedade de um dos parceiros, ou de terceiros, que estiverem sob a responsabilidade de um dos parceiros, e que forem revelados ao outro exclusivamente para subsidiar a execução do projeto, continuarão pertencendo ao parceiro detentor, possuidor ou proprietário.

Para que tais direitos preexistentes possam ser efetivamente exercidos por seus legítimos possuidores e proprietários, logo respeitados por terceiros, após a parceria, é imprescindível que sejam indicados e delimitados por ocasião da formalização do acordo de parceria, por meio de instrumento próprio, numa das cláusulas ou anexo do acordo de parceria de **PD&I**.

Poderá também ser acordado que haverá a comunhão desses direitos, de forma definitiva pela via do licenciamento. No caso de licenciamento recíproco teremos a licença cruzada. De fato, há casos em que os resultados obtidos do projeto são derivados de tecnologias preexistentes da ICT. Nestes casos, para que o parceiro tenha liberdade de operação¹⁰⁰ é necessário que ele receba o licenciamento da tecnologia preexistente da ICT.

A questão que se levanta é se a licença de propriedade intelectual preexistente da ICT pode ser concedida em caráter exclusivo. Se requer ou não requer a licitação? Entendemos que nestes casos a licença da tecnologia preexistente deva ser concedida em caráter não exclusivo. Caso a empresa parceira opte pela exclusividade, a alternativa será cumprir o previsto no artigo 6º, §§ 1º e 3º da Lei de Inovação.

A questão que se levanta é se um título de propriedade intelectual preexistente da ICT, disponibilizado na parceria, pode ser concedido através de uma licença em caráter exclusivo ao parceiro que pretende aportar recursos financeiros, realizar estudos adicionais, melhoramentos tecnológicos, testes de viabilidade, etc. para torná-lo capaz de ser explorado comercialmente? Se requer ou não requer a licitação? Entendemos que não requer a oferta pública prévia se for possível justificar com a possibilidade de ganho no caso de o resultado esperado da PD&I aumentar-lhe o valor. O que significa que a frustração da parceria em termos de inovação deveria restituir plenamente os direitos licenciados ao seu titular. A alternativa, quando não for possível justificar, será cumprir o previsto no artigo 6º, §§ 1º e 3º da Lei de Inovação.

¹⁰⁰ *Freedom to Operate.*

■ ***Gestão da cláusula de titularidade da propriedade intelectual***

- A participação de pesquisadores integrantes dos grupos de pesquisa dos parceiros gera a necessidade de estabelecimento de um contrato de cessão de direitos de propriedade intelectual futuros, um contrato entre a ICT e cada pesquisador ou conjuntamente.¹⁰¹
- Deve haver ao final do acordo de parceria, a assinatura do pesquisador coordenador com a sua anuência (“de acordo”) sobre as condições negociadas.
- Havendo resultado passível de proteção, especialmente por propriedade industrial, é recomendável que seja firmado um contrato específico estabelecendo os direitos dos cotitulares, respeitando a proporção da divisão dos direitos e outras regras previstas no acordo de parceria.
- Em caso de transferência e licenciamento para terceiros, os cotitulares participarão das negociações e firmarão conjuntamente os respectivos contratos.
- Um cotitular poderá liderar as negociações com terceiros, mas deverá manter o outro cotitular informada de todo o processo.
- Embora não seja objeto de manual detalhar o ajuste de propriedade intelectual, entendemos o detalhamento deve ser feito em instrumento específico, contrato que contemplará: a proporção da divisão da propriedade intelectual; a responsabilidade pelo pagamento de despesas decorrentes da elaboração, depósito, acompanhamento, cumprimento de exigências, manutenção, defesa, processos administrativos, ações judiciais de patente e outros títulos, no Brasil e no exterior; designação de países onde se pretende obter a proteção da propriedade intelectual no futuro; fornecimento de documentos; cláusula mandato ou procuração para depósitos de pedidos de patente e outros títulos (registro, certificado); direitos de terceiros, como agências de fomentos; licenciamento para terceiros; abandono ou desistência de pedidos de títulos de propriedade intelectual; direitos de preferência do cotitular; entre outros aspectos. O instrumento do contrato (documento) em tela como é acessório do acordo de parceria deverá ser anexado ao mesmo.

¹⁰¹ As ICTs têm usado declarações unilaterais de cessão sob o título de “termo de cessão”, todavia, tendo em consideração a natureza da cessão, que nesse caso equivale a uma doação, e, portanto bilateral, recomendamos o contrato.

9 A cláusula de exploração dos direitos de propriedade intelectual

As regras sobre a utilização dos resultados da parceria de **PD&I** podem ser estabelecidas numa cláusula sobre a propriedade intelectual, juntamente com a definição da titularidade ou como uma cláusula referente à exploração dos referidos direitos. Reiteramos que o detalhamento destes aspectos deve ser disposto em contrato específico, a ser anexado ao instrumento do acordo de parceria. De fato, somente após a obtenção efetiva do resultado de **PD&I** é que as partes terão condições de estabelecer como deverá ser realizada a exploração comercial.

Considerando que a tecnologia desenvolvida em parceria tem por fim a utilização na indústria ou prestação de serviços, em um novo produto, processo ou serviço da empresa, é imprescindível prever no acordo os limites da sua exploração comercial.

A Lei de Inovação determinou que as partes deverão prever, em contrato, além de titularidade da propriedade intelectual, a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento.¹⁰²

No caso do resultado de parceria ser criação reconhecida, em ato do Presidente da República ou de Ministro de Estado por ele designado, como de relevante interesse público, haverá limitação, pois a tecnologia somente poderá ser utilizada a título não exclusivo.¹⁰³

Caso a empresa parceria tenha a alternativa ou opção de utilização exclusiva do resultado da tecnologia desenvolvida, isso implicará o pagamento dos direitos de participação à ICT e, também, aos outros parceiros e financiadores do projeto, conforme o caso.

Pode ser previsto um adiantamento da participação, com base em uma expectativa estimada de venda ou de prestação de serviços, além do pagamento dos direitos de participação a serem realizados posteriormente com base no resultado dos negócios efetivamente realizados (*royalties*).

¹⁰² Decreto n° 5.563/2005, artigo 10.

¹⁰³ Decreto n° 5.563/2005, artigo 6°, § 2°.

Comumente se adotam previamente percentuais para determinar a faixa de participação (remuneração) dos parceiros que não comercializarão diretamente os resultados da parceria, como é o caso da ICT. Recomenda-se que o percentual exato seja definido em instrumento jurídico próprio após a definição do valor do ativo intangível e da margem de lucros dos produtos a serem comercializados pela empresa parceira.

O pagamento da participação sobre os produtos lançados ou serviços prestados com a nova tecnologia em caráter de uso exclusivo incidirá, geralmente, sobre o seu preço final líquido de tributos (recuperáveis e não recuperáveis), que poderão ser auditados com base nas faturas ou notas fiscais respectivas.

Pode ser previsto um estudo financeiro de cada produto a ser comercializado ou serviço a ser prestado, para fins de adiantamento de direitos de participação, através da elaboração de um plano de negócios.

As empresas costumam fazer um estudo da remuneração da participação dos resultados de parceria acompanhando o seu processo de inovação, uma vez que precisam garantir a rentabilidade mínima de cada novo produto ou serviço a ser colocado no mercado. Portanto, é muito recomendável que a empresa parceira apresente à ICT um Plano de Negócios, para que a ICT tenha condição de avaliar e definir como se será sua participação nos ganhos econômicos obtidos da exploração comercial dos resultados. Conforme já mencionado, as condições de exploração comercial serão estabelecidas pelas partes em instrumento jurídico próprio.

Recomenda-se prever a possibilidade de a ICT utilizar os resultados da **PD&I** para projetos futuros, respeitando a confidencialidade e a concorrência leal.

9.1 Critérios de avaliação da tecnologia para fins de definição da participação na exploração comercial

A empresa pagará a participação dos parceiros sempre que as tecnologias aplicadas em seus produtos ou serviços contribuam para seu negócio. Desse modo, os critérios para estabelecer o percentual de participação a ser remunerado dependerão de critérios de definição de faixas de participação escolhidos em função da estratégia da empresa, do mercado onde atua e da expansão nacional e internacional que se estiver buscando. Esta atividade de avaliação é extremamente complexa, não havendo fórmulas predefinidas para a fixação de valores para remuneração. Portanto, deve-se avaliar cada caso concreto, considerados seus contextos e peculiaridades, assessorando-se dos especialistas que o caso exigir.

A diferença entre o preço de custo de um produto ou de um serviço e o preço indicado para o mercado também pode ser levada em consideração para a fixação do montante da participação.

É recomendável que a fixação do percentual seja feita também com base em uma análise da margem de lucro do parceiro, em razão da exploração comercial dos resultados.

Para decidir o valor de remuneração, percentual ou valor fixo, em função do uso, exclusivo ou não exclusivo, para um determinado setor ou segmento empresarial do resultado da parceria, serão avaliados alguns critérios abaixo sugeridos como exemplo sem a pretensão de esgotar as possibilidades.

Os critérios podem possuir a mesma importância, de modo que um não tenha valor maior do que outro. Assim, o valor aumentará para cada critério que for aportado pela tecnologia, independentemente de qual seja esse critério. Logicamente, haverá casos em que outros critérios não expostos neste manual poderão ser considerados, visto que cada negociação possui suas características próprias. Portanto os critérios abaixo elencados não são exaustivos, mas sim exemplificativos.

a) *Proteção por um regime jurídico de propriedade intelectual*

Entende-se por proteção por um regime jurídico de propriedade intelectual aquelas criações que atendam aos requisitos de proteção previstos na lei brasileira ou de países indicados, sendo elas encaminhadas aos órgãos competentes para a proteção.

O segredo pode ser estabelecido com uma exceção. Uma alternativa temporária. Nesta hipótese é retirada da ICT a possibilidade de utilização dos resultados para a sua atividade fim, a saber, ensino, pesquisa e extensão. Neste caso, deve haver uma retribuição à ICT equivalente a esta restrição do uso dos resultados, com vistas ao equilíbrio do interesse das partes. Enquanto a concessão de título de propriedade intelectual pode ser uma variável no aumento da participação.

b) *Exclusividade de exploração em mercado relevante*

Considera-se que a exclusividade de utilização, de fruição ou de utilização e fruição da criação que resultar da **PD&I**, para um determinado setor ou segmento empresarial do resultado da parceria, seja para um estado da federação, região ou país, seja para outros países, é muito positiva para alcançar posição vantajosa em mercado relevante de bens ou serviços.¹⁰⁴ Este critério será analisado mais adiante.

¹⁰⁴ A Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, dispõe no artigo 20 que “Constituem infração da ordem econômica [...] II – dominar mercado relevante de bens ou serviços [...] § 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II. § 2º Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa. [...]”.

c) *Processo tecnológico inédito mundialmente*

Pode considerar-se que um **processo tecnológico** pode ser dado por mais de um mecanismo de ação, logo, o mecanismo inédito deve ser diferente de todos os conhecidos e descritos na literatura, referências, de qualquer natureza, de qualquer produto, processo, serviço ou tecnologia que possua o mesmo benefício ou mecanismo de ação ou de prestação.

d) *Sustentação de benefício principal do produto*

Entende-se por “benefício principal do produto” aquele de maior relevância para o consumidor ou o benefício mais explorado pela área de marketing da empresa para divulgar o produto para o mercado.

Pode caber a empresa indicar qual o benefício de maior relevância em função de sua estratégia de marketing.

e) *Substituição de alguma espécie de matéria-prima*

Entende-se que houve a “substituição de alguma espécie de matéria-prima” quando o novo desenvolvimento de componente de formulação de produto seja alterado.

A substituição de uma matéria-prima tóxica, ou de processo que deixa resíduos tóxicos, pode ser um critério a considerar.

f) *Impacto positivo na estratégia de sustentabilidade ecológica da empresa, do ponto de vista de contribuição da tecnologia que resulta da PD&I*

As ICTs têm o dever de primar por ações ecologicamente corretas. No mesmo sentido as empresas devem contar, cada vez mais, com estratégias de sustentabilidade ecológica, uma decorrência da responsabilidade social, pois as futuras gerações devem contar com um ambiente saudável. Assim, sempre que possível, se tentará eliminar os impactos que as novas tecnologias poderão provocar ao meio ambiente. Portanto, os contratos celebrados pela ICT, sejam acordos de Parceria ou contratos de licenciamento de tecnologia, deverão prever a obrigação de respeito à legislação ambiental pelos parceiros. Considera-se atingido este critério quando as tecnologias em escala industrial forem consideradas processos verdes ou limpos, com responsabilidade socioambiental.

Responsabilidade Socioambiental: Reconhecimento e respeito aos direitos de povos indígenas e populações tradicionais; valorização dos serviços ambientais por elas prestados; buscar e assegurar que a comercialização e qualquer outro uso de recursos genéticos não impeça o uso tradicional de recursos genéticos; apoiar os povos indígenas e populações tradicionais na

melhoria da capacidade dessas comunidades e na representação dos seus interesses nas negociações referentes ao acesso aos conhecimentos tradicionais associados, aos recursos genéticos e repartição de benefícios.

g) *Dificuldade na reprodução da tecnologia*

Esse ponto pode ser decisivo para a exploração da tecnologia, por parte das empresas, pois uma tecnologia de fácil reprodução se torna muito vulnerável à pirataria e ao uso indevido, ocasionando muitos gastos à empresa na proteção dos seus direitos.

h) *Maturidade tecnológica*

Este critério é geralmente aplicável às tecnologias incrementais.

Atribuindo-se um peso percentual para cada item da base de cálculo, usando critérios de avaliação da tecnologia, da sua soma (ou fórmula) é possível estabelecer um percentual do preço final de produto ou de serviço prestado para definir o indexador da participação do parceiro que não utiliza comercialmente a tecnologia que resulta da **PD&I**, como é o caso da ICT.

Segundo o exemplo proposto, para encontrar o valor de participação a empresa pagará a ICT parceira, ou ao conjunto de parceiros, quando fizer uso exclusivo da tecnologia resultante da parceria, o percentual obtido pela entrega dos critérios estabelecidos acima, aplicado sobre uma “base de cálculo”.

Os mesmos critérios podem ser utilizados para justificar a diminuição da participação ao não serem atingidos aqueles previamente definidos.

9.2 Exclusividade de uso da tecnologia

Por se tratar a parceria da realização de um projeto de **PD&I** conjunto, de natureza cooperativa, a empresa parceira poderá optar por fazer uso exclusivo e privativo da tecnologia, dentro de determinado território e por um certo período de tempo, se assim for acordado, ou ter a exclusividade escalonada, ou optar por não manter a exclusividade.

No caso de exclusividade da empresa parceira, esta pagará a participação que caracteriza a parceria, na forma de remuneração pelo não uso da quota-parte sobre a cotitularidade que cabe à ICT.

Mais uma vez registra-se a necessidade de definição clara de qual será a área de aplicação da tecnologia pela empresa parceira, nos casos em que o resultado tratar-se de plataforma tecnológica. Ademais, deve-se definir qual será a abrangência territorial da exploração da tecnologia pela empresa, ou seja, se será somente no Brasil ou também no exterior – se for também no exterior, é importante definir quais países.

Nesse contexto, podem caber algumas condições, sendo que o detalhamento delas deverá constar de um instrumento jurídico próprio, um contrato, sempre negociáveis entre a ICT e a empresa parceira:

- Prazo para recuperação do investimento;
- Serem considerados prazos de “X” meses ou anos para uso e avaliação da tecnologia;
- A cada período de “X” meses ou anos, a empresa terá a opção de renovar o uso exclusivo e privativo da tecnologia pelo mesmo período;
- No caso de não renovação da exclusividade, a empresa poderá ter direito de uso da tecnologia sem nenhum ônus, sem exclusividade, sempre que possa haver o licenciamento para terceiros. O que raramente ocorre, pois a participação é calculada sobre o resultado da comercialização e não pela exclusividade. No caso da exclusividade o percentual de participação deve ser maior pela impossibilidade de licenciamento aos concorrentes;
- Quando o parceiro fizer uso não exclusivo da tecnologia que resultar da parceria, mesmo assim, deverá dar uma participação para a ICT. O que definirá um percentual maior ou menor será a possibilidade de licenciamento para terceiros e a efetiva comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Existe sempre a possibilidade de outras aplicações da tecnologia em segmentos que não fazem parte do mercado da empresa parceira. Assim, em paralelo com o uso da tecnologia pela empresa parceira, haverá a possibilidade de licenciamento para outras empresas que não atuam nos mesmos setores e mercados.

Podem, por isso, serem estabelecidos os seguintes direitos:

- O licenciamento para terceiros deverá ser negociado entre os parceiros cotitulares;
- Os ganhos com licenciamento para terceiros serão divididos conforme o percentual de cotitularidade, ou de outra forma, se assim for do interesse dos parceiros.

Nos casos de licenciamento de alguma tecnologia resultante da parceria de **PD&I** que seja apenas da ICT, no momento da renovação do licenciamento pode ser avaliado, no sentido de potencializar o valor da remuneração a ser fixado:

- Se um título de propriedade intelectual ainda está tramitando (pedidos de patente, registro e certificado);
- Se um título de propriedade intelectual foi concedido (patente, registro e certificado);
- Cabe salientar, que ao licenciarmos um pedido de patente, com o contrato de licenciamento podemos requerer junto ao INPI um adiantamento na análise do pedido de registro licenciado.

A remuneração da participação a ser paga ao parceiro de **PD&I** não esperará a concessão de um título de propriedade intelectual e nem diminuirá o percentual no primeiro período de uso da tecnologia. O que será decisivo serão a colocação no mercado e o seu êxito comercial, sendo esse o principal objetivo que norteia as ações da ICT, colocar à disposição da sociedade os resultados científicos e tecnológicos por ela alcançados.

É recomendável que esteja previsto no Acordo que caso não seja concedida a patente relacionada aos resultados do projeto, que as partes celebrarão termo aditivo prevendo as condições de exploração do *know-how* pela empresa parceira.

Na definição da exclusividade serão considerados:

- território;
- prazo;
- aplicação para determinado setor;
- preço ou participação majorada em função de não permitir outra utilização ou que a mesma fique restrita.

10 A cláusula da divulgação dos resultados da PD&I

Sendo respeitados os direitos patrimoniais e o sigilo, pode ser estabelecido que as partes tenham a faculdade de divulgar a tecnologia em publicações de caráter técnico-científico e empresarial e utilizá-la para apoiar o ensino e a pesquisa. Inclusive se valendo do período de graça.

Nos casos de publicações e publicidade dos resultados da PD&I pode ser previsto que será indicado o acordo de parceria, como fonte dos recursos, seus parceiros e demais partes e a citação dos respectivos criadores.

As ICTs entendem que a geração de conhecimento e sua divulgação no meio científico e acadêmico são de alta relevância. Da mesma forma que as empresas fazem a divulgação e propaganda de produtos e serviços em feiras, exposições, mesas de negociação e publicações de negócios.

A propósito a Lei de Inovação, no artigo 26, determina que

As ICTs que contemplem o ensino entre suas atividades principais deverão associar; obrigatoriamente, a aplicação do disposto nesta Lei a ações de formação de recursos humanos sob sua responsabilidade.

Pode haver, também, a previsão de constarem nas publicações e propagandas agradecimentos aos patrocinadores por apoios concedidos.

Todavia, de modo que a divulgação dos conhecimentos deve acontecer observando alguns parâmetros, qualquer divulgação, tanto da parceria, quanto dos resultados do projeto, devem ser autorizados previamente por ambas as partes, devido ao cuidado requerido com a divulgação de informações. Conforme foi apontado anteriormente, em decorrência do cumprimento ao requisito da novidade no depósito de pedidos de proteção da propriedade intelectual. Observando-se aqui também os requisitos necessários do princípio da publicidade dos atos da administração pública.

Geralmente se prevê que o interessado na divulgação dos resultados deve pedir autorização da outra parte em tempo hábil para a publicação, garantindo ao parceiro o prazo de, pelo menos, trinta dias para avaliação do material. O outro parceiro poderá fazer objeção formal à publicação, que entendemos deverá ser motivada.

Caso algum dos parceiros não apresente nenhuma resposta após o prazo de trinta dias da solicitação de divulgação, pode ser entendido que

não há objeção ou correções a serem feitas no material enviado para avaliação.

Recomenda-se também que qualquer publicação apenas seja realizada sob orientação de uma consultoria especializada em proteção da propriedade intelectual, para que não haja comprometimento aos requisitos exigidos pela legislação aplicável, como o requisito da novidade.

Via de regra, toda e qualquer menção ao resultado da parceria e do projeto de **PD&I** somente poderá ser feita após o efetivo depósito de pedidos de proteção de propriedade intelectual (patente, registro, certificado) nos órgãos competentes.

Visando eliminar dúvidas quanto a publicações de resultados de parceiras, como monografias, dissertações e teses com potencial de proteção por propriedade industrial, seria interessante que as ICTs regulassem normas a respeito da matéria, conforme orienta a Lei de Inovação e seu decreto regulamentador.

11 A cláusula das responsabilidades

Os resultados da parceria, em casos específicos, podem gerar responsabilidades e deveres de garantia, ou esses deveres decorrem das leis.

As partes sempre serão responsáveis, nos limites de suas obrigações, respondendo por perdas e danos quando causarem prejuízo a outra parte ou a terceiros, em razão da execução de projeto ou publicações.

Quando a realização do projeto, na pesquisa ou no desenvolvimento, ou o seu resultado representarem um risco potencial para a pessoa humana ou para o meio ambiente, as partes deverão providenciar medidas que eliminem os riscos de acidentes ou para a saúde, cada qual em seu âmbito de atuação. Inclusive comunicando as autoridades competentes, quando for o caso. Como forma de minimizar riscos, torna-se fundamental se cercar de aprovações e do apoio de órgãos competentes nessas áreas.

Cada parceiro será responsável pelas medidas concernentes aos seus empregados, servidores, estudantes e terceiros que para si prestem serviços ou na área onde estão instalados seus laboratórios ou locais de testes e ensaios de processo, de produtos ou serviços.

Nenhuma responsabilidade civil, penal ou administrativa poderá ser atribuída ao outro parceiro por extensão ou solidariedade, em razão de acidentes de trabalho, dano ambiental ou ao consumidor e atos ilícitos que ensejem responsabilidade civil, penal e administrativa. Desde que isso fique expresso no acordo e, de fato, não possa ser imputado a todos. Como boa prática, é recomendável que conste no acordo de parceria que as partes deverão respeitar o ordenamento relacionado à legislação ambiental.

É também importante constar no instrumento do acordo que qualquer potencial risco observado na execução do projeto de pesquisa, como à saúde ou ambiental, que as partes devam procurar imediatamente as autoridades competentes para tomar todas as medidas cabíveis para afastar o risco.

Pode-se incluir o prazo de validade técnica, ou seja, por quanto tempo o titular dos direitos autorais patrimoniais ou de comercialização garante, por exemplo, o uso de determinada versão de um *software*, conforme as funções para as quais ele foi desenvolvido.

Durante as etapas do processo de **PD&I** não é possível controlar todas as variáveis que podem interferir no seu resultado, nem que seja plenamente a

conteúdo da empresa. Fatos podem ocorrer contra a vontade dos pesquisadores, além daqueles previstos no Código Civil, como o caso fortuito e a força maior. Assim, recomendamos indicar que os casos alheios a vontade das partes e as variáveis não previstas no projeto, que venham a ocorrer, não geram perdas e danos e indenizações, quando interferirem negativamente nos resultados da **PD&I** sem a intervenção dos parceiros.

A retirada de autorização para pesquisa concedida por comunidade tradicional pode ser justa causa para a extinção de contrato sem a geração de responsabilidade.

A regra geral que rege a responsabilidade na parceria é aquela definida como “ato próprio”. Atos de terceiros não devem comprometer e imputar a responsabilidade ao parceiro que não deu causa a dano ou falta de cumprimento do plano de trabalho ou cláusula do acordo.

12 A cláusula das outras obrigações

As obrigações que não requerem uma cláusula especial para serem definidas no acordo de parceria podem ser reunidas sob o título de “outras obrigações”, como, por exemplo, as seguintes:

- informações e dados que um parceiro deve repassar ao outro;
- perfil de pesquisadores e profissionais com formação especializada para a pesquisa, o desenvolvimento ou a aplicação do seu resultado;
- metodologia das prestações de contas, auditorias, notificações e vistorias;
- situação e destino a ser dado aos bens remanescentes da execução da parceria, como equipamentos e móveis;
- periodicidade de relatórios com os resultados das pesquisas;
- incluir o nome do criador (inventor, autor, obtentor) na divulgação da criação;
- transparência de todas as ações que não implicarem confidencialidade;
- obrigações socioambientais;
- informar a outra parte da eminência de risco ou da sua ocorrência;
- registrar os recursos alocados pelos parceiros;¹⁰⁵
- discussão das dificuldades que surgirem e propostas para superá-las;
- serviços de terceiros, como fundação de apoio, se não for o caso de uma cláusula específica sobre o assunto. Geralmente as ICTs de direito público ou fiscalizadas por tribunal de contas dos Estados, Distrito Federal ou da União contam com uma fundação de apoio para a gestão administrativo-financeira dos recursos alocados para os projetos de **PD&I**. Destarte, lembramos algumas orientações apresentadas no Acórdão do TCU n° 3067/2005, ratificadas pelo Acórdão 2731/2008:

– *Apresentar, quando da conclusão de projeto, no prazo máximo de trinta dias, prestação de contas contendo: demonstrativo de receitas e despesas, relação de pagamentos identificando o nome do beneficiário e seu CGC ou CPF, número do documento fiscal com a data de emissão e bem adquirido ou serviço prestado, atas de licitação, se houver, relação de bolsistas e de*

¹⁰⁵ Acórdão do TCU n° 2731/2008.

empregados pagos pelo projeto com as respectivas cargas horárias, e ao término dos projetos, recolher através de guia de recolhimento (GRU) o saldo à conta única da universidade;

- manter os recursos disponibilizados pela empresa em conta-corrente de banco, com contabilidade específica, utilizando-os de acordo com as especificações do projeto e determinações da ICT apoiada.*

Geralmente são estabelecidas as obrigações comuns a todas as partes e depois as obrigações particulares de cada parte.

No caso da parceria, as obrigações previstas no instrumento principal devem estar em harmonia com as obrigações previstas no plano de trabalho e outros anexos.

13 A cláusula da alteração e extinção da parceria

13.1 Alteração do acordo

Trata-se da previsão da possibilidade de se alterarem as cláusulas no decorrer da vigência do acordo. O que seria desnecessário, tendo em vista que se as partes podem acordar, também poderão alterar o acordo por mútuo consentimento, entretanto demonstra o compromisso de transparência e boa-fé das partes.

A regra é que os parceiros são soberanos para promover as alterações que julgarem necessárias para o êxito da parceria, sendo evidente que essa providência requer a concordância de todas as partes.

Poderão as partes determinar que tais alterações serão expressas por meio de adendos numerados, datados, assinados e anexados ao acordo.

O caso mais polêmico que pode levar a alteração da parceria, do plano de trabalho e até na ruptura da parceria é o da impossibilidade do projeto contar com um cientista ou tecnólogo de alto renome.¹⁰⁶ Sugerimos evitar o personalismo, mas quando ele for essencial ao cumprimento do plano de trabalho, será inevitável o rompimento da execução do projeto se ele não puder participar das atividades.

Recomenda-se prever alternativas no acordo para o caso de substituição de pesquisadores, especialmente se eles forem de alto nível acadêmico e profissional. Inclusive com a possibilidade de a empresa parceira vir a contratar um substituto. A regra deverá ser a da autonomia de cada parceiro para indicar pesquisadores para darem andamento ao projeto dentro de suas esferas de competência.

13.2 Autonomia das cláusulas

O acordo pode estabelecer que a ilegalidade ou anulabilidade de quaisquer das cláusulas, bem como de seus parágrafos, itens ou alíneas, em conjunto ou isoladamente, não impede a aplicação das demais. Assim, o acordo terá continuidade em relação às demais cláusulas, ou uma de suas partes, não se aplicando, apenas, o que for considerado não aplicável ou anulado.

¹⁰⁶ Ver a Constituição Federal, artigo 37, inciso IX.

13.3 Transferência de posição no acordo

Poucos acordos preveem a possibilidade de se transferir a posição contratual de um dos parceiros a outrem, ou de uma das partes como fundação de apoio, financiador e agência de fomento.

Em outras palavras, se poderá ou não ocorrer a substituição de uma parte no acordo, se um parceiro pode transferir a obrigação e o seu direito a terceiros que, inicialmente, não constavam no acordo.

Recomenda-se que, no caso de ser possível a transferência, se especifique no acordo como isso se dará e quais as condições.

Existem casos comuns de transferência de direitos sem a perda da posição contratual, como é o caso dos contratos de licença que permitem o sublicenciamento sem a necessidade de aprovação da outra parte.

13.4 Extinção do acordo

Existe uma confusão semântica a respeito das inúmeras expressões que indicam o fim do acordo, seja esse fim consumado pelo fato de haverem cessado as obrigações e os direitos das partes, seja a destempo, pelo não cumprimento do que foi acordado.

No caso do descumprimento dos ajustes, pode haver uma composição de forma pacífica, por acordo entre as partes, ou por execução judicial, promovida e requerida por uma das partes devido a um inadimplemento ou descumprimento praticado por outro.

Na cláusula destinada a tratar da conclusão ou extinção do acordo, os parceiros juntamente com as outras partes poderão estipular como e quando isso ocorrerá. As hipóteses previstas no Código Civil, artigos 472 a 480, são as seguintes:

- Fim do prazo: o acordo deixará de vigorar por decurso do tempo, independentemente de se chegar ao resultado esperado pela **PD&I**;
- Ocorrência da condição extintiva que for indicada, como por exemplo, chegar ao resultado esperado pela **PD&I**;
- Distrato: podemos conceituar distrato como trato em sentido contrário, ou ainda, um contrato pelo qual os figurantes eliminam o vínculo estabelecido entre si. Toda relação jurídica comporta distrato, que pode ser modificativo ou extintivo, porém exige sempre o *contrarius consensus*, ou seja, que os efeitos do contrato ainda não estejam exauridos pelo cumprimento. Pontes de Miranda¹⁰⁷ disse: “O distrato modificativo dá-se se a prestação é duradoura e começar a ser prestada. Em realidade, o distrato modificativo respeita à extensão do *contrarius consensus*, e, não, à sua profundidade, verificando-se semelhante espécie

¹⁰⁷ *Tratado de direito privado*, t. 3.

nos negócios jurídicos em que há prestações múltiplas. Em relação ao distrato extintivo, a disposição das partes atuará em maior ou menor profundidade, distinguido-se, então, o distrato com eficácia *ex tunc* e *ex nunc*". Cabe salientar, que o distrato não resile o contrato, porque não o dissolve, ou desfaz, desde o início. A importância do distrato está em eliminar a eficácia do negócio jurídico quanto ao futuro. No caso das partes acordarem pelo distrato, ou seja, concordarem que não têm mais interesse na continuidade do contrato (faz-se pela mesma forma exigida para o contrato);

- Resilição: ato unilateral, quando uma das partes não pretende mais manter o acordo com a outra, gera o dever de indenizar;
- Resolução: quando houver o descumprimento de obrigação por uma das partes, a outra terá o direito de resolver, pondo fim ao acordo;
- Rescisão: quando houver a inexecução das obrigações, total ou parcial, e a sua anulação judicial ou mediante processo administrativo pondo fim ao acordo. Pode ser o caso da impossibilidade de manter um pesquisador ou coordenador de projeto, cuja presença na atividade seja a condição indispensável para a sua execução – neste caso a falta da pessoa poderia ensejar a justa causa para a rescisão.

Recomenda-se a previsão das hipóteses em que pode ocorrer a extinção do acordo, que não seja pelo decurso do tempo nem por distrato, como as seguintes:

- No caso de dissolução, liquidação, falência ou morte de qualquer das partes.
- Por iniciativa de uma das partes, com justa causa; pelo descumprimento, da outra parte, de qualquer uma das cláusulas contratuais, feita mediante notificação judicial ou extrajudicial – nesse caso, a notificação, judicial ou extrajudicial destina-se a constituir a parte inadimplente em mora, aplicando-se a sanção ou pena que estiver prevista no acordo.
- Se houver inadimplemento de obrigação por uma das partes, a outra poderá notificá-la concedendo um prazo de 60 (sessenta) dias, por exemplo, do recebimento da notificação por escrito, para sanar a falta, após o que a parte notificante poderá considerar resolvido o acordo ou buscar a rescisão acumulada com a indenização de perdas e danos.

O acordo pode também regular os procedimentos a serem adotados, nos casos em que, por motivo de força maior ou caso fortuito, ocorra o descumprimento temporário ou permanente das obrigações, por qualquer uma das partes.

De regra o cumprimento das obrigações do acordo é obrigatório. Porém, devido à teoria da imprevisão, fatos ou atos estranhos àqueles que perfaziam as condições que envolviam as partes na ocasião da celebração do acordo

podem vir a ocorrer, independentemente da vontade das partes, impedindo o seu cumprimento, total ou parcial.

Fatos e atos diversos podem chegar a tal ponto que ocasionariam uma excessiva onerosidade ou uma impossibilidade concreta do cumprimento da obrigação do acordo.¹⁰⁸

A teoria da imprevisão fundamenta-se na ocorrência da alteração extraordinária e imprevisível do estado de fato, que torne impossível ou extremamente difícil e oneroso o cumprimento da obrigação pelo contratante. Somente desta forma pode ser afastado o princípio da força obrigatória dos contratos. No entanto, o Código Civil estabelece que o devedor em mora responda pela impossibilidade da prestação, mesmo em situação de caso fortuito ou força maior, se estes ocorrerem durante o atraso.¹⁰⁹

No caso de parceiro ou parte da administração pública, devem ser observados os artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/1983 sobre a rescisão e seus efeitos. Destacamos, entre outros, alguns dos motivos para a rescisão de acordos de parceria:¹¹⁰

- O não cumprimento de cláusulas, especificações, projetos ou prazos;
- O cumprimento irregular de cláusulas, especificações, projetos e prazos;
- A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão nos prazos estipulados;
- O atraso injustificado no início da **PD&I**;
- O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
- A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa parceira, que prejudique a execução do acordo;
- Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa;
- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do acordo.

Os casos de rescisão administrativa serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.¹¹¹ A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no item anterior.

¹⁰⁸ Ver o Código Civil, artigos 393 e 399.

¹⁰⁹ Artigo 399.

¹¹⁰ Lei n° 8.666/1983, artigo 78.

¹¹¹ Lei n° 8.666/1983, artigo 78, parágrafo único.

Nos casos os convênios administrativos, diante da igualdade jurídica dos signatários do convênio e da ausência de vinculação contratual entre eles, qualquer partícipe pode denunciá-lo e retirar sua cooperação quando o desejar, só ficando responsável pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participou voluntariamente do acordo. A liberdade de ingresso e retirada dos partícipes do convênio é traço característico dessa cooperação associativa, e, por isso mesmo, não admite cláusula obrigatória da permanência ou sancionadora dos denunciantes.¹¹²

13.5 Da evicção

A evicção é a perda de determinado bem, material ou intelectual, por sentença judicial por força do direito de terceiro e pode ser uma causa de resolução ou rescisão do acordo.

Observa-se que, mesmo com a realização de pesquisas prévias visando delimitar o estado da técnica na busca de resultados da **PD&I**, a criação resultante poderá ser de propriedade de terceiro, que reivindicará o seu direito, caso em que se perderá o objeto da parceria por evicção.

Este instituto possui três personagens centrais: o adquirente, o alienante e o evicto. O adquirente é quem perde a coisa. O evicto é o terceiro, cujos direitos uma sentença judicial constatou existir. O alienante é quem transferiu a coisa para o adquirente de forma onerosa.

Para a evicção se concretizar, três elementos devem existir: a anterioridade de um direito de terceiros, a sentença judicial e a existência de um contrato oneroso pelo qual se transferiu o domínio, a posse ou o uso de uma coisa.

■ *Gestão cláusula de alteração e extinção do acordo*

- No caso das ICTs públicas a alteração ou a extinção do acordo deve seguir o mesmo rito, ou seja, ser aprovada nas instâncias competentes. Deve ser previsto detalhadamente as condições para o distrato. Normalmente fica estabelecido que os investimentos já realizados não serão devolvidos no que tange às etapas já realizadas.
- No caso de impossibilidade da presença no grupo de trabalho de pesquisadores e de pesquisadores de alto renome, deve ser previsto a autonomia do projeto e do plano de trabalho com a possibilidade de substituição por outro pesquisador que preencha os requisitos de continuidade da **PD&I**, também a autonomia da ICT para a nomeação de substituto. Em caso de persistir a impossibilidade, pode ser facultado ao parceiro empresário essa indicação e o seu pagamento.

¹¹² MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*. 25. ed. São Paulo: RT, 2000. p. 371.

14 A cláusula penal

Entendemos que a cláusula penal não condiz e não deve ser prevista na parceria, por contrariar a sua natureza cooperativa.

Na cláusula penal é estipulada a pena a ser aplicada para a parte que deixar de cumprir as obrigações previstas no contrato.

Como se trata de acordo de parceria caracterizado pelo espírito cooperativo, quando prevista, a pena é mais branda que nos contratos de prestação de serviço, de transferência de tecnologia e licença de direitos.

Normalmente a pena é representada por valores pecuniários, seja com base em porcentagem aplicada sobre o valor do acordo, seja mediante o estabelecimento de um montante fixo.

Nesse aspecto, deve-se levar em conta que o valor da pena não pode exceder o da obrigação principal.¹¹³

Está sujeita aos efeitos da cláusula penal, de pleno direito, a parte devedora que, culposamente, deixar de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.¹¹⁴

A cláusula penal, que pode ser estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode também se referir à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.¹¹⁵

É importante estipular um período de tolerância para o caso de atraso na alocação de recursos ou atraso no cumprimento das obrigações assumidas na parceria. O prazo desse período de tolerância ficará a cargo dos parceiros envolvidos no acordo.

É importante registrar que, para exigir a pena convencional, não é necessário que a parte credora alegue prejuízo. Por outro lado, ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar, se assim não foi convencionado. Se existir uma previsão nesse sentido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente.¹¹⁶

¹¹³ Código Civil, artigo 412.

¹¹⁴ Código Civil, artigo 408.

¹¹⁵ Código Civil, artigo 409.

¹¹⁶ Código Civil, artigo 416.

15 A cláusula do foro, da lei aplicável e do fechamento

15.1 Eleição de foro

Na parceria deve primar a tentativa de entendimento, seja pelo diálogo dos coordenadores da PD&I, ou entre os administradores do mais alto nível da ICT e da empresa, passando sucessivamente pela mediação e bons ofícios de terceiro, antes de chegar a um contencioso arbitral ou judicial.

Na cláusula de eleição de foro, as partes determinam o local que será a sede para a solução de conflito oriundo da relação de parceria.

Na escolha da sede para a solução dos conflitos, se houver autonomia da vontade plena entre os parceiros, poderá se levar em conta: o parceiro com menor poder econômico, o local do cumprimento das obrigações de realização da **PD&I**, uma localidade onde o judiciário esteja menos congestionado, ou onde o custo dos serviços advocatícios e dos peritos puder ser menor.

A definição do foro, todavia, não será livre nos acordos celebrados com a administração pública, inclusive com aqueles domiciliados no estrangeiro, quando deverá constar, necessariamente, cláusula que declare como competente o foro da sede da administração pública, para dirimir qualquer questão contratual, salvo os casos de licitações internacionais.¹¹⁷

O foro será da seção judiciária da Justiça Federal,¹¹⁸ quando envolver instituições e organizações federais ou internacionais e, na justiça estadual, para os demais casos.

No caso de cláusula compromissória para remeter à arbitragem, as partes definirão que os conflitos oriundos do contrato não serão da competência de um juízo, especificamente, e, sim, de um árbitro ou de uma câmara arbitral.¹¹⁹

A arbitragem tem algumas vantagens, como a rapidez, decisão colegiada sobre o caso, cada parte indica um árbitro e de comum acordo o presidente

¹¹⁷ Lei nº 8.666/1993, artigo 55, § 2º.

¹¹⁸ Constituição Federal, artigo 109: “Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [...]”.

¹¹⁹ Lei nº 9.307/1996, artigo 3º; Código Civil, artigo 851.

(sorteio no caso de impasse), os custos previsíveis, os honorários fixos, e a especialidade dos árbitros no assunto a ser julgado.

Nas parcerias que envolverem a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, não caberá a opção pelo juízo arbitral nos acordos de parceria, por força da Constituição Federal, artigo 109, que determina a competência dos juízes federais para processar e julgar as causas em essas pessoas jurídicas da administração pública forem interessadas na condição de autoras ou réus.

Temos observado como uma boa prática, na solução de controvérsias, que os parceiros indicarão cada qual um árbitro e ambos, de comum acordo, indicarão um terceiro para presidir a solução da disputa. No caso de acordos internacionais o terceiro árbitro pode ser escolhido da relação de árbitros credenciados pela OMPI. No caso de parcerias nacionais por árbitros especializados de uma câmara ou associação de arbitragem com especialista no assunto.

A regra geral de definição do foro brasileiro como competente para dirimir conflitos em contratos celebrados com instituição estrangeira é o Código de Processo Civil,¹²⁰ que estabelece:

*Art. 94. A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre **bens móveis** serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu.*

§ 1º Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.

§ 2º Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele será demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do autor.

§ 3º Quando o réu não tiver domicílio nem residência no Brasil, a ação será proposta no foro do domicílio do autor. Se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.

§ 4º Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. [Grifo nosso.]

Recordamos que a propriedade intelectual é considerada bem móvel.¹²¹ Cabendo destacar, também, o que diz a Lei nº 8.666/1993:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

*§ 2º Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, **inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro**, deverá constar necessariamente cláusula que declare **competente o foro da sede da***

¹²⁰ Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

¹²¹ Por exemplo: Lei nº 9.279/1996, “Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”; Lei nº 9.610/1998, “Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis”.

*Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6º do art. 32 desta Lei.*¹²² [Grifo nosso.]

Os limites jurídicos impostos a livre manifestação de vontade das partes, derivadas do ordenamento jurídico brasileiro, decorrem de razões políticas, econômicas e de proteção ao nacional.

15.2 Lei aplicável

A cláusula que trata da indicação da lei aplicável à parceria é muito importante para a interpretação e solução dos eventuais conflitos provenientes do acordo ou de lacuna do acordo.

No Brasil a regra geral de definição da legislação aplicável ao acordo celebrado entre instituição nacional e estrangeira é a Lei de Introdução ao Código Civil,¹²³ que estabelece:

Art. 9º Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.

§ 1º Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato.

§ 2º A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.

Nela as partes indicam o direito em que se basearam para o estabelecimento das obrigações recíprocas e que gostariam que fosse levada em consideração numa controvérsia, como a Lei de Inovação, a Lei do Bem e a Lei de Propriedade Industrial, Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, Lei de Biossegurança, Lei de Informática entre outras.

No caso das parcerias envolvendo pessoas jurídicas da Administração Pública, como por exemplo, uma ICT parceira que é universidade com a natureza de autarquia federal, deve ser observado que a Lei nº 8.666/1993 determina, no artigo 55, inciso XII, que é cláusula necessária em todo acordo

¹²² Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993: “Capítulo II - Da Licitação [...] Art. 32. [...] § 4º As *empresas estrangeiras* que não funcionem no País, tanto quanto possível, atenderão, nas *licitações internacionais*, às exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. [...] § 6º O disposto no § 4º deste artigo, no § 1º do art. 33 e no § 2º do art. 55, *não se aplica às licitações internacionais para a aquisição de bens e serviços* cujo pagamento seja feito com o produto de *financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de cooperação*, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido prévia autorização do Chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior. [...]” [Grifo nosso.]

¹²³ Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942.

a que estabeleça a legislação aplicável à sua execução e especialmente aos casos omissos no próprio acordo.

Costuma-se indicar que se aplicam no caso de lacuna do acordo, as seguintes normas¹²⁴:

- Regulamento e resoluções internas da ICT, que devem ser indicados, preferencialmente disponíveis em meio *online*;
- Lei nº 10.973/2004, sobre incentivos à inovação;
- Lei nº 8.666/1993, sobre contratos da Administração Pública, se for o caso;
- Lei nº 9.279/1996, sobre propriedade industrial;
- Lei nº 9.456/1997, sobre cultivares;
- Lei nº 9.609/1998, sobre programa de computador e *software*;
- Lei nº 9.610/1998, sobre direitos autorais;
- Lei nº 10.603/2002, sobre a proteção de informações, resultados de testes e dados não divulgados de produtos farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes, agrotóxicos;
- Lei nº 11.484/2007, sobre TV digital e Topografia de Circuitos Integrados;
- Lei nº 11.105/2005, Lei de Biossegurança;
- Lei nº 8.248/1991, aperfeiçoada pela Lei nº 11.077/2004, Lei de Informática;
- Lei nº 10.406/2002, que institui o Código Civil.

15.3 Menção expressa à eficácia dos considerandos e anexos

Observamos que é importante indicar expressamente ao final da cláusula do foro e lei aplicável, que na aplicação e interpretação do acordo, as premissas descritas no tópico “considerandos” e nos “anexos” que houver, constituirão, para todos os fins de direito, parte integrante e inseparável do mesmo, devendo subsidiar e orientar, seja na esfera judicial ou extrajudicial, qualquer divergência que venha a existir com relação àquilo que foi pactuado em relação à parceria de **PD&I**.

¹²⁴ Nas parcerias internacionais, quando não envolver pessoa jurídica regida pela Lei nº 8.666/1993, e houver autonomia da vontade das partes, poderá se eleger a legislação a ser aplicada para resolver as eventuais divergências em relação à parceria, ou seja, a escolha do ordenamento jurídico aplicável, elegendo o país cuja legislação será usada para regular a relação jurídica originada pelo acordo. Essa cláusula tem sua execução limitada quando a decisão dos eventuais conflitos provenientes do acordo for remetida ao judiciário já que, nesses casos, será considerada a lei do local de celebração do contrato e não a eleita pelas partes (Lei de Introdução ao Código Civil, Decreto-Lei nº 4.657/1942, artigo 9º). No caso de acordos internacionais, em que as partes desejarem eleger a legislação que regulará as relações provenientes do contrato, aconselha-se que a solução de controvérsias seja remetida à arbitragem (Lei nº 9.307/1996), que é mais flexível e acolhe a autonomia da vontade das partes. Ressalte-se que, tanto a arbitragem como o judiciário, ao decidirem os conflitos decorrentes de contratos observarão as normas de ordem pública, soberania nacional e bons costumes (LICC, artigo 17).

15.4 Publicação do extrato do acordo na imprensa oficial

Nos casos de parceria envolvendo parceiro ou parte regida pela Lei nº 8.666/1993, deverá ser publicado o resumo do acordo,¹²⁵ e também, quando for o caso, os seus aditamentos.

A publicação, que é condição indispensável para a eficácia do acordo, será providenciada pela pessoa jurídica da administração pública, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

Cabe observar que a publicação do objeto da parceria de PD&I deve ser prudente para evitar o monitoramento por parte de concorrentes da empresa parceira e aplicação de outras ferramentas de inteligência competitiva. Nas ICTs públicas deve-se certificar de que os requisitos para a validade formal do ato foram cumpridas, sob pena de ser considerada incompleta, prejudicando a legalidade do acordo.

Pode ser adotado o trâmite reservado do instrumento do acordo ou do seu plano de trabalho, especialmente do plano, quando traz dados e informações que podem favorecer concorrente ou comprometer a imagem ou posição vantajosa da empresa e, também, da ICT.

15.5 Fechamento do instrumento de acordo

É o espaço final do instrumento, em que as partes datam e assinam o acordo, dando-lhe existência jurídica.

No espaço destinado às assinaturas deverá constar o nome das partes, pessoas jurídicas e seus respectivos representantes legais, geralmente são os mesmos já qualificados no preâmbulo do instrumento. No caso de não ter sido feita a qualificação do representante legal no preâmbulo, pode-se indicar o nome e a qualificação neste espaço, embora não seja uma boa técnica. Como já dito, é interessante prever ao final do documento a anuência (um “de acordo”) dos pesquisadores envolvidos na pesquisa.

Duas testemunhas devem assinar o acordo, dando-lhe fé, para que tenha existência legal e possa produzir efeitos como título executivo judicial, não precisando passar por um processo de conhecimento prévio.¹²⁶

¹²⁵ Lei nº 8.666/1993, artigo 61, parágrafo único.

¹²⁶ Código de Processo Civil, Lei nº 5.869/1973, artigo 585, inciso II.

16 Os anexos ao acordo de parceria de PD&I

O acordo pode ter anexos contemporâneos da assinatura do instrumento ou posteriores.

As situações mais comuns, que ensejam a inclusão de anexos, são:

- Plano de trabalho;
- Protocolo de entrega parcial e final dos resultados da **PD&I**;
- Detalhamento extenso de certas cláusulas;
- Detalhamento técnico de uma obrigação;
- Especificações de um serviço, processo ou produto;
- Especificações técnicas de *software* e/ou hardware;
- Alterações e emendas ao acordo;
- Modelos de documentos, como: notificações, declaração de confidencialidade, cessão de direitos de propriedade intelectual;
- Cópia atual dos documentos de constituição jurídica das partes e dos representantes legais;
- Autorização de acesso a PG e/ou CTA;
- Parecer prévio da Comissão de Ética em Pesquisa com seres humanos e/ou animais, quando for o caso.

16.1 Plano de trabalho e protocolo de entrega de resultados da PD&I

O plano de trabalho é o instrumento técnico, enquanto o acordo principal é o instrumento jurídico, sendo fundamental para o bom andamento da parceria, e como sugestão à sua elaboração, consideramos que os itens abaixo são imprescindíveis:

- Identificação do projeto, dos proponentes e das suas vinculações a seções da empresa e da ICT;
- Justificativa explicitando a relevância do projeto;
- Objetivos e metas a serem alcançados, contendo os indicadores;
- Programação;
- Entidades ou órgãos envolvidos;
- Recursos humanos, quando envolver coordenador ou pesquisador de alto renome deve ser prevista alternativa para o caso de impossibilidade da sua presença no grupo de trabalho;

- Recursos existentes, pleiteados ou alocados;
- Planejamento financeiro, prevendo as receitas, as fontes de origem e as despesas;
- Cronograma/período de execução;
- Inovação pretendida e o estado da técnica referente a **PD&I**;
- Propriedade dos resultados.

O plano de trabalho estabelecerá, de maneira pormenorizada, o que será realizado no âmbito do acordo de parceria de **PD&I**. Nele constará todo o detalhamento técnico do que será pesquisado e desenvolvido. Esse documento possui, ainda, um cronograma de trabalho, quais os resultados esperados com a pesquisa, a periodicidade dos relatórios do trabalho desenvolvido, entre outros tópicos, que poderão ou não ser incluídos de acordo com a finalidade da **PD&I**. Por isso que é aconselhável a sua disposição como anexo ao instrumento do acordo.

No encerramento das atividades ressaltamos a importância da elaboração de uma “Declaração de Quitação” ou “Declaração de Entrega de Resultados da **PD&I**”, formalizando o encerramento das atividades de forma a quitar todas as obrigações previstas no plano de trabalho e no acordo de parceria, trazendo a segurança jurídica aos parceiros e ao pessoal envolvido na relação finalizada.

17 Comentários

A seguir, oferecemos alguns dos resultados do convite feito aos participantes desta obra para comentarem algumas questões jurídicas importantes de parcerias e assuntos relacionados.

Deve ficar claro que são comentários da responsabilidade exclusiva dos respectivos autores, não significando uma posição ou orientação da ICT, na qual trabalham, ou do FORTEC.

São ideias consideradas pelo organizador do manual como fruto da experiência recente dos autores, observação das boas práticas, ensaio crítico ou, simplesmente, itens para provocarem o debate no âmbito do FORTEC e da academia.

17.1

Acordo de Cooperação de P&D Petrobras/Universidade: análise da cláusula de propriedade intelectual

RICARDO PEREIRA (UFRJ)
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL (UFSC)
JULIANA CORREA CREPALDE MEDEIROS (UFMG)
ADRIANO LEONARDO ROSSI (UFRGS)
Colaboração especial do professor
JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM (UFRJ)

Neste pequeno ensaio são feitas algumas observações críticas ao modelo da cláusula de propriedade intelectual do “Termo de Cooperação de P&D”, que disciplina as relações entre a empresa Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras) e as universidades brasileiras, especialmente universidades públicas federais, para suscitar o debate com os colegas no âmbito do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC).

Registramos que não se trata de uma posição oficial das universidades às quais estão vinculados os autores, nem uma posição definitiva sobre o tema, são apontamentos e comentários, relativamente sistematizados, para fomentar o debate – por isso um ensaio.

Nesse sentido cabe recordar, que alguns dos autores deste artigo acompanharam as negociações das universidades brasileiras com a Petrobras, através das rodadas realizadas na Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro – REDETEC, com representantes do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello – CENPES, da Petrobras, e representantes de alguns Núcleos de Inovação Tecnológicas (NITs) das universidades, para tratar de alcançar um denominador comum de modelo de cláusula de propriedade intelectual, com reflexos nas cláusulas de confidencialidade e de publicações de resultados de P&D para os acordos de cooperação. Posteriormente o modelo foi aprovado no âmbito da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), entre os presidentes da Petrobras e da ANDIFES, tendo como marcos principais a apresentação realizada pela Petrobras na ANDIFES, em 08/08/2007, e o Ofício CENPES-640/2007, 15/08/2007, entre outros documentos.

A revisão mais do que necessária daquelas cláusulas do Modelo Petrobras dependerá de uma ampla negociação envolvendo todas as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT) que mantêm atividades de P&D com aquela

empresa, evitando, assim, que uma universidade individualmente venha a ser sancionada e mesmo excluída da rede de projetos da Petrobras, caso decida enfrentar a presente situação de maneira isolada. Embora se possa recorrer à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ou, em última instância, ao Poder Judiciário, tal atitude, se tomada isoladamente, poderia acarretar eventuais prejuízos para o financiamento de importantes linhas de pesquisa da universidade, mas não se mostraria prudente no momento em que as demais ICTs aceitam e firmam o modelo de instrumento proposto pela Petrobras.

Recomendamos assim, decorrido um tempo razoável da prática do modelo atual de instrumento de cooperação Petrobras-Universidade e diante da consolidação de grande parte dos NITs, a realização de uma nova rodada de negociação, com a participação dos Reitores, assessorados pelos NITs, pela Procuradoria Federal, ou equivalentes de outras ICTs, com vistas a se chegar a um novo Acordo, mais equilibrado que o atualmente em vigência e mais consentâneo com o que determinam a Constituição Federal e a política nacional de inovação.

Análise da propriedade intelectual no instrumento de cooperação

Partindo-se da Cláusula Sétima, no que se refere ao sigilo e à confidencialidade (segredo), não existem óbices em velar pelo segredo de dados, informações e conhecimentos, oferecidos para fundamentar pesquisas ou de resultados da P&D conjunta, na relação Petrobras-UNIVERSIDADE. Logicamente, deve ser expressamente requerido, em cada caso, todo o necessário para proteger a posse ou propriedade intelectual ou a expectativa de obtenção de um título de propriedade intelectual por ambas as Partícipes.

O prazo da confidencialidade de “10 anos” (cláusula 7.1) é demasiadamente longo.

Na Resolução ANP nº 33/2005, Anexo, item “12”, a recomendação é de um prazo de cinco anos. Por isto, aconselhamos rever e reduzir o prazo ou, alternativamente, definir na medida do surgimento dos resultados do PROJETO o que será classificado pela Petrobras como segredo industrial, dados de prova ou informações a não serem divulgadas e o que será protegido por patente ou registro, adequando ou reduzindo os prazos de sigilo.

O efeito esperado é liberar os pesquisadores da universidade para publicarem resultados que não serão estrategicamente protegidos por direitos de propriedade intelectual.

Esse dever de confidencialidade tem como consequência alguns problemas, como a participação de estudantes bolsistas cujo programa de pós-graduação exige uma publicação de trabalho acadêmico prévio para defender tese, dissertação ou trabalho de conclusão de curso, o que representa um obstáculo

que pode ser superado nos termos da cláusula 11.1 mediante autorização prévia.

A aceitação pela universidade, do Termo de Cooperação, via de regra, não viola formalmente as normas administrativas internas, que regula a propriedade intelectual no seu âmbito, *a priori*, porque prevê que todos os direitos de propriedade intelectual de cada um dos Partícipes serão respeitados (cláusula 8.3) e será conjunta a propriedade dos resultados da P&D (cláusula 8.4).

Com efeito, no que tange aos direitos de propriedade intelectual anteriores dos Partícipes, ficará garantida uma licença não exclusiva de uso especificamente para o desenvolvimento das atividades do PROJETO (cláusula 8.3.1).

No que se refere à propriedade dos resultados da P&D objeto da cooperação serão aplicadas as regras da cláusula 8.4, atribuição de direitos aos Partícipes que seriam suficientes para o cumprimento das normas administrativas, como podemos observar no exemplo da UFSC, que na Resolução nº 14/2002, do seu Conselho Universitário, dispõe:

Art. 8º Será propriedade da Universidade a criação intelectual de que trata o inciso II do art. 2º desta Resolução, desenvolvida no seu âmbito, decorrente da atuação de recursos humanos, da aplicação de dotações orçamentárias com ou sem utilização de dados, meios, informações e equipamentos da Instituição, independentemente da natureza do vínculo existente com o criador.

*§1º O direito de propriedade referido no caput deste artigo **poderá ser exercido em conjunto com outras instituições ou empresas, nacionais ou estrangeiras, devendo ser fixado expressamente o percentual e as obrigações das partes no instrumento contratual celebrado entre as mesmas.** [Grifo nosso.]*

Passamos ao exame minucioso da cláusula de propriedade intelectual, sem esgotar o assunto, a seguir.

8.1 Para os fins desta cláusula oitava, os termos abaixo possuem as seguintes definições:

*8.1.1 “ATIVOS” – Todo e qualquer resultado ou solução tecnológica gerado no âmbito deste TERMO DE COOPERAÇÃO tais como, invenções, modelos de utilidade, desenho industrial, programas de computador, material biológico, cultivares, know-how e **direitos autorais.** [Grifo nosso.]*

Caberia substituir “direitos autorais” por “obra intelectual”, pois na Lei nº 9.610/1996, artigo 7º, está previsto que “são obras intelectuais protegidas as criações do espírito”.

Este item delimita o que será apropriado como ativo: todo e qualquer resultado ou solução tecnológica gerados pela P&D. Portanto o “direito” não é “resultado ou solução” e sim um efeito de algo se tornar existe e amparado

pelo ordenamento jurídico. Melhor redação seria, como segue, tendo os ativos exemplificados no plural:

8.1.1 “ATIVOS” – Todo e qualquer resultado ou solução tecnológica gerado no âmbito deste TERMO DE COOPERAÇÃO tais como, invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, programas de computador, materiais biológicos, cultivares, know-how e obras intelectuais.

8.1.2 “CASO 1” – A situação na qual somente a PETROBRAS possui interesse na proteção dos ATIVOS.

Do ponto de vista do equilíbrio de interesse nos “ganhos econômicos” (adotando o conceito do § 2º do artigo 13 da Lei nº 10.973/2004 – Lei de Inovação), se houver interesse da Petrobras é porque o objeto da proteção tem valor e, portanto, passa a ser também do interesse da UNIVERSIDADE.

Na estratégia de uso da propriedade industrial para “proteção defensiva” por interesse unilateral de um dos parceiros, pode engendrar implicações de concorrência desleal no Brasil e noutros mercados (por exemplo, a patente fica sujeita à licença compulsória prevista no artigo 68 da Lei nº 9.279/1998; pode caracterizar infração da ordem econômica nos termos do artigo 20, inciso I, combinado com o artigo 21, inciso XVI, da Lei nº 8.884/1994).

No caso da cooperação com a Petrobras, a presunção de proteção da propriedade intelectual resultante da P&D é pró-competitiva do ponto de vista dinâmico, pois visa agregar valor. O investimento em P&D da Petrobras resulta de cláusula de investimento compulsório constante dos “Contratos de Concessão para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e/ou Gás Natural”, estabelecida entre a ANP e os concessionários, desde 1998 (preâmbulo da Resolução ANP nº 33/2005).

Cabe recordar que a indução dos agentes econômicos, públicos e privados a investirem em P&D é resultado de uma política de Estado, definida pela Constituição Federal no seu artigo 218. Visa, portanto, “o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas”; “a solução dos problemas brasileiros”; “o desenvolvimento do sistema produtivo”; ensejando aos pesquisadores a possibilidade de “participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade”. Logo, a subtração de valor agregado, cuja agregação resultar de P&D conjunta, protegida por direitos de propriedade intelectual, pode significar enriquecimento sem causa.

Argumenta-se, ainda, que a Petrobras, ao transferir, ou mesmo compartilhar, seus esforços de P&D com a UNIVERSIDADE, reduz seus custos nas atividades de inovação substancialmente e, com isso, o açambarcamento dos resultados por uma das partes, notadamente, pela Petrobras, pode significar duplo enriquecimento, o que representaria desequilíbrio contratual suscetível de correção por via consensual, arbitral ou judicial.

8.1.3 “CASO 2” – A situação na qual somente a UNIVERSIDADE possui interesse na proteção dos ATIVOS.

Seria a hipótese de interessar à UNIVERSIDADE, por desinteresse da Petrobras, proteger pela propriedade intelectual os resultados da P&D para licenciar para terceiros, já que não poderia industrializar e comercializar tal ativo. A finalidade da UNIVERSIDADE é produzir, sistematizar e socializar o saber filosófico, científico, artístico e tecnológico, ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, a solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade da vida.

Ora, licenciar teria limitações desfavoráveis para a UNIVERSIDADE no que se refere aos resultados da P&D cooperativa, nos termos dos itens seguintes da mesma cláusula analisada, evidenciados mais adiante.

É necessário argumentar que, se ao invés da UNIVERSIDADE fosse outra empresa realizando a P&D conjuntamente com a Petrobras, a cláusula faria sentido, já que essa empresa cooperante poderia proteger para uso próprio ou por decisão de estratégia comercial (pró-competitiva), o que não é o caso da UNIVERSIDADE. O interesse na proteção pela propriedade intelectual só existe na medida em que se possa ter uma participação no êxito da Petrobras ou na eventualidade de licenciar para terceiros não concorrentes da Petrobras, sempre visando à percepção de ganhos econômicos pela UNIVERSIDADE.

Do ponto de vista socioeconômico, o que gera concorrência dinâmica no mercado é a perspectiva de tecnologias concorrentes serem usadas no processo produtivo para gerar valor, isto é, oferecer mais e melhores produtos e serviços a menores preços. Portanto, na medida em que a Petrobras não tenha interesse em utilizar com exclusividade e nem licenciar, deve estar garantida à UNIVERSIDADE a liberdade para licenciar para terceiros, ressalvado o direito de preferência, assegurado no item 8.9,b, o que seria difícil de ocorrer porque incidiria o “CASO 1”, do item anterior da cláusula (8.1.2).

A subtração, ou intento de subtração, desta faculdade da UNIVERSIDADE deve ser patrimonialmente compensada, da mesma forma que uma cláusula de não concorrência deve ser compensada por um sócio dissidente ou ex-empregado em “quarentena”.

8.1.4 “CASO 3” – A situação na qual a PETROBRAS e a UNIVERSIDADE possuem interesse na proteção dos ATIVOS.

Esse nos parece ser o único caso que faz sentido integral, porque implica o equilíbrio entre os Partícipes, Petrobras e UNIVERSIDADE.

8.2 Os Partícipes estabelecerão uma metodologia de consultas mútuas com o objetivo de definir o grau de interesse sobre cada um dos ATIVOS, conforme a classificação descrita nos itens 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4. [Grifo nosso.]

Considerando que nunca foi utilizado o mecanismo previsto no item 8.2 é difícil reavaliar uma base conceitual que parece distante da realidade na cooperação Petrobras-UNIVERSIDADE.

Todavia, do ponto de vista do Direito, o mecanismo (“metodologia”) de consulta é positivo e nada mais será do que a oportunidade de os Partícipes apresentarem declarações unilaterais de vontade. Neste sentido, entende-se que cada declaração, de cada um dos Partícipes, produzirá efeitos no momento em que for prolatada, não cabendo a um Partícipe interferir na vontade do outro. Assim, logicamente, se a UNIVERSIDADE declarar interesse em determinado conceito inventivo, por exemplo, será o suficiente para que a sua participação na titularidade dos direitos de patente, ou na expectativa deles, se formalize, independentemente da anuência ou aquiescência da Petrobras, no mínimo, em 50% da propriedade intelectual.

8.3 Os direitos de propriedade intelectual de titularidade da PETROBRAS e da UNIVERSIDADE existentes antes da assinatura do TERMO DE COOPERAÇÃO permanecerão de sua propriedade exclusiva, ainda que utilizados na execução do objeto deste TERMO DE COOPERAÇÃO.

8.3.1 O titular da propriedade intelectual preexistente acima mencionada concede aos demais Partícipes desde já, uma licença não exclusiva de uso, especificamente para o desenvolvimento das atividades do Projeto.

Os direitos de propriedade intelectual dos Partícipes, anteriores ao convênio de cooperação, continuarão de propriedade intelectual exclusiva de cada um, concedida uma licença cruzada não exclusiva para fins específicos de realização das atividades do projeto. Entendemos que a palavra “desenvolvimento” deve ser empregada para designar a segunda parte da P&D e não como sinônimo de “realização” ou “execução”.

8.4 Todos os ATIVOS gerados no âmbito deste TERMO DE COOPERAÇÃO serão de propriedade da PETROBRAS e da UNIVERSIDADE, desde o momento de sua criação, nas seguintes proporções:

- a) No CASO 1, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a PETROBRAS e 20% (vinte por cento) para a UNIVERSIDADE;*
- b) No CASO 2, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a UNIVERSIDADE e 20% (vinte por cento) para a PETROBRAS;*
- c) No CASO 3, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a PETROBRAS e 50% (cinquenta) para a UNIVERSIDADE.*

Por efeito do item 8.1 e de tudo o que decorre dele, no caso o item analisado, passam os percentuais definidos e serem questionáveis. O equilíbrio entre os Partícipes apontaria para a seguinte cláusula justa:

8.4 Todos os ATIVOS gerados no âmbito deste TERMO DE COOPERAÇÃO serão de propriedade da PETROBRAS e da UNIVERSIDADE, desde o momento de sua criação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a PETROBRAS e 50% (cinquenta) para a UNIVERSIDADE.

Evidentemente, devem ser previstos mecanismos de *royalties* para pagamento do licenciamento da quota-parte da UNIVERSIDADE para a Petrobras.

8.4.1 Caso o TERMO DE COOPERAÇÃO seja celebrado com mais de uma entidade executora, os percentuais de titularidade da PETROBRAS sobre os ativos permanecerão inalterados. O percentual de titularidade correspondente à UNIVERSIDADE será dividido entre as entidades executoras. [Grifo nosso.]

O conceito de “entidade executora”, entendemos, decorre da prática contratual administrativa da FINEP, onde se observa nos convênios para execução de projetos de P&D a presença de Partícipes denominados: Concedente, Conveniente, Executor, Intervenientes Cofinanciadores, Anuentes. São “executoras” de atividades de P&D, nesse sentido, as ICTs, conceituadas no inciso V do artigo 2º da Lei de Inovação como o “órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico”.

Depreende-se que a eventual presença de entidades executoras implicará a divisão proporcional dos direitos à participação nos ganhos econômicos.

A análise dependerá, então, de indagar a qual dos sujeitos contratantes poderá interessar, no caso concreto, a presença de entidades coexecutoras no PROJETO.

Caso essa presença interessar à UNIVERSIDADE, por motivos técnicos, de pessoal, equipamentos, laboratórios, por rede de cooperação preexistente, assim declarado pela UNIVERSIDADE, a partir de sua iniciativa própria em trazer uma entidade coexecutora externa, o ônus dessa colaboração deverá caber à própria UNIVERSIDADE.

Caso a presença de outro executor externo seja de interesse da Petrobras, esta deverá arcar com os custos de seu ingresso na relação de P&D. Neste caso, transferir tal ônus para a UNIVERSIDADE significaria enriquecimento sem causa da Petrobras em detrimento da UNIVERSIDADE.

Evidentemente, casos como esse deverão ser negociados – não sendo essa a situação do Termo analisado neste parecer.

8.5 A conveniência, o momento e o sistema de proteção jurídica (“patrimonialização”) dos ATIVOS no Brasil, serão decididos da seguinte forma:

- a) No CASO 1, pela PETROBRAS;*
- b) No CASO 2, pela UNIVERSIDADE;*
- c) No CASO 3, mediante entendimento entre a PETROBRAS e a UNIVERSIDADE.*

8.5.1 Caberá aos demais Partícipes, o encargo de prover o Partícipe responsável pela patrimonialização dos ATIVOS, conforme definido no item 8.5, com todos os meios fáticos e jurídicos que a assegurem.

8.5.2 Caberá aos Partícipes, a todo tempo, implementar o regime jurídico adequado junto a seu pessoal próprio ou aos eventuais terceiros envolvidos no objeto deste TERMO DE COOPERAÇÃO, de forma que a patrimonialização dos ATIVOS não seja prejudicada ou embaraçada.

8.5.3 Fica desde já estabelecido que os Partícipes deverão firmar um acordo específico sobre a patrimonialização dos ATIVOS no exterior, caso haja interesse.

Por efeito dos itens 8.1 e 8.4, tudo o que destes decorre passa a ser questionável. O equilíbrio entre os Partícipes apontaria para a seguinte cláusula justa:

8.5 A conveniência, o momento e o sistema de proteção jurídica (“patrimonialização”) dos ATIVOS no Brasil e no exterior, serão decididos mediante entendimento entre a PETROBRAS e a UNIVERSIDADE.

Concordamos com a obrigação disposta no item 8.5.2.

8.6 As despesas concernentes à patrimonialização dos ATIVOS no Brasil serão custeadas conforme estabelecido a seguir:

a) No CASO 1, integralmente pela PETROBRAS;

É usual a empresa assumir o ônus da proteção, principalmente no que se refere ao pedido de patente internacional, via PCT/OMPI, e nas fases nacionais posteriores. Por motivos óbvios, na prática é a empresa que determina os mercados de seu interesse e não a UNIVERSIDADE.

A escolha dos mercados para investimento na proteção patrimonial costuma ser uma deliberação estratégica de gestão da empresa, na qual a UNIVERSIDADE tende a não participar decisivamente, embora não se possa excluir a possibilidade de a UNIVERSIDADE recomendar justificadamente outros países.

Dependendo da extensão da proteção decidida pela Petrobras, o significado econômico da escolha dos mercados pode ter relevante impacto para a UNIVERSIDADE, principalmente relacionado ao preço dos serviços de agentes internacionais de propriedade industrial, custos e honorários de advogados nas defesas em processos administrativos e judiciais. Nesta hipótese, normas de direito administrativo e financeiro impediriam que uma decisão de sociedade de economia mista, regida por normas de direito privado (ainda que controlada por capital da União), onerasse a UNIVERSIDADE, uma autarquia federal de regime especial vinculada ao direito público.

b) No CASO 2, integralmente pela UNIVERSIDADE;

Na mesma esteira dos comentários referentes ao item 8.1, com extensão no 8.4, o Caso 2 aqui, decorrente do item 8.1.3, é a “situação na qual somente a UNIVERSIDADE possui interesse na proteção dos ATIVOS”. A expressão somente a UNIVERSIDADE significaria, a nosso ver, em 100%. Mas como a titularidade da UNIVERSIDADE é de apenas 80% sendo os demais 20% pertencentes à Petrobras, não vemos como uma universidade pública possa financiar 100% de algo da qual ela detém somente 80%.

A Petrobras poderia alegar que no Caso 1 a situação é inversa e ela aporta “100%” dos custos da proteção mesmo detendo somente “80%”. Ocorre a Petrobras é uma empresa com suficiente autonomia de vontade para assumir essas despesas, enquanto a UNIVERSIDADE não.

Essa parte da cláusula, ainda que revestida de aparência de equilíbrio de condições negociais, institui relação jurídica que pode trazer problemas para a UNIVERSIDADE à luz do controle das contas públicas pelo TCU. Não seria adequado, sob as regras de direito financeiro, que a UNIVERSIDADE pagasse integralmente por uma proteção que agrega valor ao patrimônio (o aviamento, e, por via de consequência, ao fundo de comércio) de uma empresa constituída sob as regras de direito privado, mesmo se tratando de sociedade de economia mista.

c) No CASO 3, as despesas serão igualmente rateadas entre PETROBRAS e a UNIVERSIDADE.

Neste caso, tão somente vê-se sentido nessa cláusula se a patente gerar como resultado ganhos econômicos para a UNIVERSIDADE.

A UNIVERSIDADE, em recebendo 50% dos *royalties* de licenciamentos, deveria, também, arcar com o custo proporcional de sua participação no “empreendimento”. Mesmo assim, esse custo não poderia exceder os ingressos de recurso resultantes da exploração do ATIVO protegido. A UNIVERSIDADE não poderá desviar recursos de sua atividade-fim para a proteção de bem imaterial que agrega valor ao aviamento da empresa parceira. Assim, seria adequado criar uma espécie de fundo, um patrimônio de afetação para essa finalidade específica. Certo é que, se esse fundo não existir ou se não houver ganho econômico por falta de exploração da propriedade intelectual, a UNIVERSIDADE não deverá assumir o custo da proteção.

Não obstante, essas considerações podem perder o sentido quando a tecnologia não for licenciada, seja por falta de interesse de terceiros, seja por veto da Petrobras. Na primeira, a empresa deve autorizar o uso de mecanismos que reduzam o custo de proteção, como “oferta de licença”. Na segunda hipótese, o custo da proteção internacional deve ser da empresa.

Deve, então, a Petrobras arcar com o ônus da proteção e, caso exista resultado futuro mediante exploração própria (da Petrobras sob licença da

quota-parte da UNIVERSIDADE) ou mediante licença a terceiros, cuja participação nos resultados deve ser adimplida a favor da UNIVERSIDADE, pode dar lugar a uma compensação quando realizada – dedução das despesas decorrentes da proteção da propriedade intelectual (analogia com o disposto na Lei de Inovação, artigo 13, § 2º).

8.7 A PETROBRAS e a UNIVERSIDADE poderão contratar os serviços especializados de instituição ou pessoa física, outorgando procuração específica com os poderes indispensáveis à prática dos atos necessários à apresentação de acompanhamento dos processos de proteção dos ativos junto aos organismos competentes, desde que seja observada a obrigação de confidencialidade constantes da Cláusula Sétima do presente TERMO DE COOPERAÇÃO.

Concordamos com a obrigação disposta no item “8.7”.

8.8 A PETROBRAS e a UNIVERSIDADE garantirão, uma à outra, uma licença plena, gratuita, irrevogável e irrestrita de uso e fruição da sua parte sobre a propriedade intelectual resultante do presente TERMO DE COOPERAÇÃO.

A indagação que se impõe: o que fazer com a licença tão generosamente concedida pela Petrobras? Só nos restaria ofertar a licença para terceiros. Mas, como na generalidade dos projetos de P&D acordados com a Petrobras o objeto diz respeito à Energia e, mais especificamente, a petróleo e gás, os possíveis interessados em licenciar seriam concorrentes da Petrobras, o que aumentaria consideravelmente a possibilidade de a empresa vetar (“8.9.1”) o licenciamento e pagar uma “indenização” equivalente a 20%, 50% ou 80% do investimento feito por ela na P&D que, argumentamos, poderá não guardar qualquer proporcionalidade com valores de mercado da tecnologia.

Essa cláusula é lesiva à expectativa de ganhos econômicos por parte da UNIVERSIDADE se esta não puder licenciar a tecnologia para terceiros. Caso seja este o caso, a Petrobras deverá indenizar pela “não concorrência” através de cláusula com esse dever ou obrigação de efeito equivalente.

8.8.1 A licença mencionada no item supraengloba a faculdade de uso, diretamente pela PETROBRAS, suas empresas subsidiárias ou controladas. Além disso, será permitido o uso por terceiros contratados pela PETROBRAS desde que o resultado da propriedade intelectual seja aplicado exclusivamente nas atividades industriais e comerciais da PETROBRAS, suas empresas subsidiárias ou controladas. Neste último caso a PETROBRAS comunicará previamente à UNIVERSIDADE. [Grifo nosso.]

Seguindo na linha de argumentação dos itens anteriores – a hipótese de receber *royalties* provenientes dos acordos de cooperação em tela é extremamente remota, para não dizer inexistente, não havendo, portanto, ganhos econômicos da exploração de resultados da P&D realizada em cooperação.

A utilização dos resultados da P&D da quota-parte da UNIVERSIDADE por terceiros deve ser remunerada na proporção dessa quota.

Caberá, futuramente, incluir uma cláusula determinando a realização periódica de uma auditoria interna e contratação, a expensas da empresa, de uma auditoria externa, para verificar se houve ou não a utilização não autorizada por iniciativa da empresa, ou de algum de seus colaboradores, de resultados da P&D obtidos em cooperação. O mesmo se aplicará no caso de uso exclusivo pela Petrobras, se houver a licença da quota-parte da UNIVERSIDADE com pagamento de *royalties*.

8.8.2 Todos os Partícipes usufruem de licença incondicional para fins de desenvolvimento tecnológico, experimentação e testes das soluções tecnológicas, respeitadas as cláusulas supramencionadas. [Grifo nosso.]

A incondicionalidade da licença é um discurso superlativo, para não dizer falacioso.

Poderão os Partícipes, individualmente, depois de extinto o acordo, seguir avançando na ciência e tecnologia, mas o uso e a fruição atrairão para o bojo da cooperação, tendo em vista o dever de evitar que aperfeiçoamentos caiam em mãos da concorrência, o que, aliás, é previsto na Lei nº 9.279/1996, artigo 63.

Mas, no caso de patentes, por força da lei, não se considera prejudicial aos direitos de exclusividade os “atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas” (Lei nº 9.279/1996, artigo 43, inciso II). Se um terceiro pode praticar atos experimentais com base em patente, pode, também, o cotitular.

8.9 A decisão sobre o licenciamento dos ATIVOS para terceiros ocorrerá da seguinte forma:

- a) No CASO 1, a decisão será da PETROBRAS, sem prejuízo de oferecimento de proposta por parte da UNIVERSIDADE neste sentido;*
- b) No CASO 2, a decisão será da UNIVERSIDADE, sem prejuízo de oferecimento de proposta por parte da PETROBRAS neste sentido;*
- c) No CASO 3, a decisão será mediante entendimento entre a PETROBRAS e UNIVERSIDADE.*

8.9.1 Em qualquer das hipóteses do item 8.9, quando o licenciamento para terceiros pretendido pela UNIVERSIDADE contrariar os interesses comerciais da PETROBRAS, esta, apresentando as devidas justificativas, poderá exercer a prerrogativa de não aceitá-lo. Neste caso, a UNIVERSIDADE fará jus a uma compensação financeira conforme definido abaixo:

- a) No CASO 1, será devida uma compensação correspondente ao montante de 20% (vinte por cento) do valor do TERMO DE COOPERAÇÃO;*
- b) No CASO 2, será devida uma compensação correspondente ao montante de 80% (oitenta por cento) do valor do TERMO DE COOPERAÇÃO;*

- c) *No CASO 3, será devida uma compensação correspondente ao montante de 50% (cinquenta por cento) do valor do **TERMO DE COOPERAÇÃO**.*
[Grifo nosso.]

Todos os percentuais são calculados com base no preço do TERMO DE COOPERAÇÃO, com base nos recursos financeiros alocados pela Petrobras ao PROJETO. Estes “valores” são, efetivamente, os custos do PROJETO de P&D, um somatório de horas/homem, bolsas, aquisição de equipamentos e sua manutenção, materiais de pesquisa, despesas de viagens, etc. (determinados pela Resolução ANP nº 33/2005, Anexo, item “8”), bastante aviltados na generalidade dos projetos que temos examinado.

Por isso, cabe aqui a regra sugerida pela LES (*Licensing Executives Society International*) de “não aceitar a transferência de tecnologia a preço de projeto”.

O enunciado da LES está correto, pois não há qualquer proporcionalidade quantificável entre o custo de projeto de P&D e o valor de seus resultados no mercado, que tanto poderão ser pífios, quanto poderão ser de valor significativamente alto para a empresa. Ainda mais quando se considera que, na negociação de projetos com a Petrobras, vigora uma tabela de custos estipulada pela própria empresa.

Se não bastassem os baixos custos de projetos, muitas vezes ainda minimizados, por outro lado as universidades não têm quantificado (e nem mesmo como fazê-lo) o saber acumulado (dados, informações, conhecimento), a maturidade de grupos de pesquisa, interações entre comunidades científicas e tecnológicas, bem como outras contrapartidas tangíveis e intangíveis alocadas para execução de P&D, preços que não são discriminados nos planos de trabalho e nem mencionados nos acordos. As universidades não avaliam, não valoram e não computam a contrapartida que dão aos projetos de cooperação com a Petrobras.

Observa-se, nesse caso, uma situação de enriquecimento sem causa, pois a base de cálculo para licenciamento deve tomar como parâmetro o mercado, sendo uma boa referência a Portaria nº 436/1958 do Ministério da Fazenda.

Caso a Petrobras insista em impor essa cláusula, além de ato ilícito pelas normas de direito civil (responsabilidade civil), tal ato poderá caracterizar violação das normas de livre concorrência, especialmente os artigos 20 e 21 da Lei nº 8.884/1994.

Mas, para não deixar dúvidas, vem em seguida outro item contundente da cláusula de propriedade intelectual.

8.9.2 A UNIVERSIDADE reconhece que a compensação financeira definida no item 8.9.1 será devida, unicamente, na primeira ocasião em que a PETROBRAS não concordar com o licenciamento para terceiros.

A UNIVERSIDADE renuncia a quaisquer outras reivindicações a título de compensação financeira pelo mesmo motivo, ainda que esta situação ocorra novamente com o mesmo ATIVO e/ou com os demais ATIVOS deste TERMO DE COOPERAÇÃO. [Grifo nosso.]

Diante disso, será extremamente desestimulante, portanto, buscar novos interessados em licenciar o mesmo ATIVO. Nem considerar que uma tecnologia não se consome pelo uso.

Trata-se evidentemente de cláusula abusiva, pois não seria admitida por um potencial “licenciário” privado em condições normais de contratação com equilíbrio de forças e suficiência técnica e econômica.

Esse item pode ser considerado tanto um “abuso por dependência econômica”, como um “abuso de poder econômico”, em função dos lucros arbitrários da empresa e a equivalente perda de ganho econômico injustificado sofrido pela UNIVERSIDADE.

São esses os comentários específicos, mas não exaustivos, à cláusula de propriedade intelectual, que devem ser registrados no parecer para fundamentar futuras negociações com a Petrobras.

Obrigação de indicar o nome da PETROBRAS na divulgação de resultados da P&D

No que se refere à obrigação de indicar o nome da Petrobras na divulgação de resultados da P&D, cláusula décima primeira, a mesma é legítima.

Publicações, publicidade ou divulgações de qualquer natureza relativas ao PROJETO, bem como atividades correlatas ao convênio, mencionarão a participação da Petrobras e da universidade como promotoras de tais atividades (11.2).

Entre as normas internas das universidades não é comum existir nenhum obstáculo ao uso de marcas de outras instituições ou empresas, que logicamente sejam colocadas lado a lado com a da UNIVERSIDADE, respeitando o seu manual de identidade visual e o mesmo regulamento da Petrobras, devendo incluir também a fundação de apoio, quando intervém, porque representam, geralmente, um relevante apoio administrativo.

Nesse sentido citamos, mais uma vez, o exemplo da Resolução 14 da UFSC:

Art. 19 Será obrigatória a menção expressa do nome da Universidade Federal de Santa Catarina em todo trabalho realizado com o envolvimento parcial ou total de bens, como dados, meios, informações e equipamentos, serviços ou pessoal da Instituição, sob pena do infrator perder os direitos referentes à premiação fixada na forma desta Resolução, em favor da Instituição. [Grifo nosso.]

Contrapartida da UNIVERSIDADE na cooperação com a PETROBRAS

Observamos que não são calculadas e expressas adequadamente as contrapartidas das universidades nos projetos com a Petrobras, o que deveria ser observado no momento da negociação, embora se possa acrescentá-las *a posteriori*. A realidade é que as universidades estão alocando pessoas, saber, infraestrutura (instalações e equipamentos), entre outros itens, que não são mensurados de maneira devida, acarretando efeitos negativos para a UNIVERSIDADE se tiver que ser aplicado o disposto no artigo 9º, § 3º, da Lei de Inovação em sede de litígio.

Como se observaram, neste artigo, os direitos e potenciais direitos de propriedade intelectual da universidade não têm se mostrado vantajosos e nem equilibrados na relação com a Petrobras, embora, mesmo assim, as universidades venham cumprindo cabalmente suas obrigações.

Assim, expressamos a nossa convicção sobre a importância de ser reaberta a negociação com a Petrobras para que seja atingido o equilíbrio de direitos e deveres necessário a todo contrato, especialmente nos convênios com instituições regidas pelo direito administrativo.

17.2

Titularidade e exploração de resultados: aspectos importantes que devem ser considerados

PEDRO EMERSON DE CARVALHO

A ICT deve estar atenta ao seu caráter público ou privado, devendo observar na definição da titularidade e exploração de resultados aspectos importantes que também devem ser considerados na transferência de tecnologia. A atividade de pesquisa pode resultar em ativos intangíveis passíveis de exploração e, desde o início da parceria, este olhar do interesse público deve prevalecer.

Algumas diretrizes podem ser aproveitadas da experiência de universidades americanas, como por exemplo, o documento extraído da associação dos gestores de universidades (AUTM, 2007), para a questão do licenciamento e transferência de tecnologia, mas que podem e devem ser observadas desde o início da pesquisa.

Podemos citar algumas diretrizes que, entendemos, devem estar presentes desde o início da parceria:

- As universidades devem reservar-se o direito de praticar o licenciamento de invenções e permitir que outras instituições sem fins lucrativos e organismos governamentais também o façam. Portanto deve ser assegurado, quanto a exploração, o direito de a ICT ter uma licença para fins de pesquisa e interesse nacional podendo transferir tal licença para outras instituições públicas. Isso poderá ser garantido na cláusula específica do instrumento de pesquisa e/ou em instrumentos decorrentes dos resultados do projeto.
- Licenças exclusivas deverão ser estruturadas de uma maneira que incentivem o desenvolvimento e o uso tecnológico; cumprindo, no caso do Brasil, a essência da Lei de Inovação de maneira a assegurar o desenvolvimento do país.
- A ICT deve esforçar-se para minimizar o licenciamento de “futuros aperfeiçoamentos”; limitando-se a garantir no projeto de **PD&I** no caso de cotitularidade os resultados pontuais do projeto.
- A ICT, através do Núcleo de Inovação tecnológica, deverá ter a cautela e se antecipar a eventuais conflitos de interesse, especialmente quanto às equipes de pesquisas, pesquisas concorrentes e garantia de resultados para os parceiros de **PD&I**, construindo um banco de

dados e ferramentas que possam auxiliar neste avaliação, já que o NIT é o responsável pelas questões de propriedade intelectual, sugerindo-se também o acompanhamento dos debates junto aos conselhos de pesquisa ou extensão, que muitas vezes esclarecem aspectos relevantes quanto aos projetos.

- Deve se prover a cultura da utilização de ferramentas de pesquisa especialmente em banco de patentes desde o início da pesquisa. Esta é uma ação que pode ser feita pelo NIT em parceria com outros órgãos, como por exemplo, instâncias deliberativas ou a biblioteca da instituição.
- Os acordos prévios, quanto à cotitularidade de PI, com grandes empresas e setores estratégicos de **PD&I** no país, devem levar em consideração as restrições financeiras das ICTs na proteção e manutenção de propriedade industrial, considerando principalmente que a instituição pública não atua no mercado e, via de regra, não define a amplitude destas proteções.

É recomendável que as despesas com a proteção internacional seja de responsabilidade do parceiro do setor privado, respeitando sempre a cotitularidade.

17.3

In the public interest: nine points to consider in licensing university technology

JULIANA CORREA CREPALDE MEDEIROS
PEDRO EMERSON DE CARVALHO

Em 6 de março de 2006, doze universidades norte-americanas,¹²⁷ lideradas por Stanford, elaboraram um *guideline* que trata de nove pontos que devem ser considerados por universidades quando da contratação de licenciamento de tecnologia de interesse público.

O guia “*In the public interest: nine points to consider in licensing university technology*” foi escrito após discussão destas universidades sobre as políticas e regras necessárias para a realização desta atividade.

Embora o tema deste manual não seja diretamente o de licenciamento de tecnologia, os acordos de parceria celebrados entre ICTs e empresas têm como propósito final a exploração comercial dos resultados obtidos, daí a relevância de abordar neste manual alguns pontos tratados no referido guia.

Podemos citar algumas diretrizes que, entendemos, devem estar presentes desde o início da parceria e que tais diretrizes estão em absoluta consonância com a Lei de Inovação.

Primeiramente, o guia ressalta que a atividade de licenciamento de tecnologias deve considerar o contexto, a política e filosofia de cada universidade. Ademais, que cada licenciamento deve ser tratado de modo separado, pois cada licenciamento é único.

Destacamos os principais aspectos do referido guia que entendemos relevante, incluindo nossos comentários:

- a) a atividade de licenciamento da universidade deve estar comprometida com o interesse público;
- b) a atividade de licenciamento não pode prejudicar os fins da universidade, ou seja, o de ensino e pesquisa;

¹²⁷ *California Institute of Technology, Cornell University, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, University of California, University of Illinois, Chicago, University of Illinois, Urbana-Champaign, University of Washington, Wisconsin Alumni Research Foundation, Yale University and Association of American Medical Colleges.* Disponível em: <www.autm.net/Nine_Points_to_Consider.htm>, acesso em: 15 mar. 2010.

- c) a universidade deve sempre resguardar a utilização da tecnologia licenciada para fins de ensino pesquisa, mesmo nos casos em que a tecnologia for licenciada com exclusividade;
- d) o licenciamento exclusivo tem grande impacto, e que por isso a universidade deve ficar atenta para restringir o licenciamento para a aplicação da tecnologia em áreas que a licenciada realmente tenha condições de explorar (esta ideia está associada ao princípio de que a universidade esta comprometida com o interesse público, e desta forma possibilitar a exploração mais ampla possível da tecnologia);
- e) em casos de licenciamento com exclusividade, a universidade deve exigir dos licenciados o comprometimento em continuar a desenvolver a tecnologia e promover sua ampla disseminação;
- f) os escritórios de PI da universidade deve estar atento para resolver as questões de conflitos de interesse, por exemplo em casos de licenciamento de tecnologias para empresas *start-up* da universidade. Situações de conflito também podem ocorrer quanto às equipes de pesquisas, pesquisas concorrentes e garantia de resultados para os parceiros de **PD&I**. O cenário mais favorável para administrar tais riscos é através de banco de dados e ferramentas que auxiliem nesta avaliação, sugerindo-se também o acompanhamento dos debates, durante o trâmite de aprovação junto aos conselhos de pesquisa ou extensão, que muitas vezes esclarecem aspectos relevantes quanto aos projetos. Nestes casos, havendo qualquer conflito, o escritório deve atuar de maneira rápida e preventiva para solucionar a questão;
- g) a universidade deve ter ferramentas de pesquisas mais amplas possíveis;
- h) a universidade deve considerar cuidadosamente a sua participação em ações judiciais que envolvam questões de propriedade industrial, uma vez que esta deve considerar seu papel principal, que é o de obter patentes e promover licenciamentos em prol dos interesses da sociedade;
- i) a atividade de licenciamento deve estar sempre comprometida com a geração de valor;
- j) a universidade deve estar comprometida com o desenvolvimento de tecnologias que venham a melhorar as condições de saúde da população do mundo, principalmente atender as necessidades da população dos países em desenvolvimento;
- k) deve-se promover a cultura da utilização de ferramentas de pesquisa especialmente em banco de patentes desde o início da pesquisa. Esta é uma ação que pode ser feita pelo NIT em parceria com outros órgãos, como por exemplo, instâncias deliberativas ou a biblioteca da instituição;

- 1) acordos prévios, quanto a cotitularidade de PI, com grandes empresas e setores estratégicos de **PD&I** devem levar em consideração as restrições financeiras da ICT na proteção e manutenção de propriedade industrial, considerando principalmente que a instituição pública não atua no mercado e, via de regra, não define a amplitude destas proteções. Neste aspecto, é recomendável que as despesas com a proteção internacional sejam de responsabilidade do parceiro do setor privado, respeitando sempre a cotitularidade.

Assim, na elaboração dos acordos de parceria, recomendados a leitura do guia, para que as ICTs possam utilizar seus princípios para nortear suas ações.

17.4

Pontos a serem considerados nas atividades de licenciamento

ADRIANO LEONARDO ROSSI

1. Conhecer ao máximo a tecnologia que possui em suas mãos;
2. Ter uma estratégia de licenciamento, clara e objetiva;
3. Buscar informações e conhecer o parceiro que está se aproximando da sua ICT;
4. Identificar no mercado os possíveis interessados na tecnologia em questão;
5. Criar alternativas de exploração para a tecnologia: diferentes licenças para áreas específicas e remunerações distintas;
6. Analisar o custo/benefício na concessão de uma licença exclusiva. Considerar territorialidade na licença é uma alternativa;
7. Analisar o custo/benefício de procedimentos em casos de litígios por infração de uso por terceiros;
8. Criar critérios para valoração da tecnologia, considerando o orçamento de custo de **PD&I**, preço de mercado e receita esperada;
9. Regras claras sobre obrigações das partes, bem como dos casos de rescisão e resolução do contrato.

17.5

Parcerias com observância às regras do Manual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, da ANEEL: problemas a serem sanados do ponto de vista da ICT

JULIANA CORREA CREPALDE MEDEIROS
PEDRO EMERSON DE CARVALHO

Consideramos, como na Petrobras, que houve aprimoramento nos modelos de parceria firmados com empresas vinculadas às regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Nos modelos atuais, por exemplo, já se observa o reconhecimento da cotitularidade da ICT sobre os resultados obtidos. Entretanto, este modelo precisa avançar um pouco mais, de forma a prever compensação financeira para a ICT pelo uso da tecnologia oriunda da execução do Termo. A compensação financeira se justifica pelo fato de que a ICT não irá explorar diretamente os resultados, dependendo sempre da realização da transferência e ou licenciamento da tecnologia. Por outro lado, a concessionária poderá perceber impactos econômicos com a aplicação dos resultados em seus processos internos.

Outra questão que tem permeado as instituições de pesquisa, nesta relação, diz respeito aos percentuais para ressarcimento de custos e gestão administrativa, entendidas como custo operacional nestes contratos, impondo-se o limite de cinco por cento estabelecido pelas regras da ANEEL, que impactam sobremaneira, nas atividades de pesquisa, infraestrutura de laboratórios e, por vezes, não cobrem efetivamente os custos operacionais, especialmente quando tais parcerias envolvem várias instituições e empresas sob um mesmo projeto.

17.6

P&D ANEEL: problemas a serem sanados

ADRIANO LEONARDO ROSSI

A relação com a ANEEL, nos modelos de parceria de P&D não tem gerado grandes problemas, mas alertamos para dois pontos:

1. Doação dos equipamentos/materiais adquiridos com os recursos de P&D quando da conclusão dos projetos;
2. Custo operacional de administração por parte das fundações ou mantenedoras;

Quanto a questões relacionadas à Propriedade Intelectual, não temos nenhum óbice nas relações com as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, uma vez que a redação proposta aos contratos de P&D estão totalmente afinadas com a política de PI que adotamos e defendemos.

17.7

A regulação do acesso ao patrimônio genético, a realidade das pesquisas na Amazônia e o artigo 16 da CDB: transferência de tecnologia

ANTÔNIO PINHEIRO¹²⁸

Kageyama (1998),¹²⁹ ao analisar o artigo 16 da CDB, informa que, este ao voltar-se à Transferência de Tecnologia, resultado de pesquisa com acesso à biodiversidade e ao Conhecimento Tradicional Associado (CTA), obriga o Brasil a ter um aparato legal compatível, digno do país detentor da maior Biodiversidade do mundo; a investir fortemente em capacitação de recursos humanos, para que a transferência de tecnologia seja efetiva.

O aparato legal deve deixar claro a repartição de benefícios, e a contrapartida via transferência de tecnologia por parte das empresas privadas multinacionais ou estrangeiras interessadas no acesso a recursos da biodiversidade do país.

Na articulação entre o artigo 15, com o artigo 16 da CDB, vê-se a transição dos recursos da biodiversidade e sua relação com o meio ambiente, que alcança a proteção do direito ambiental, enquanto bem difuso, bem como o conhecimento tradicional enquanto bem coletivo, ser alcançado pelo direito industrial, que alcança a proteção dos direitos individuais. Vejamos o artigo 16, item 3, 4 da CDB, transcritos abaixo.

3 – Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso, para que o setor privado permita o acesso à tecnologia a que se refere o § 1 acima, seu desenvolvimento conjunto e sua transferência em benefício das instituições governamentais e do setor privado de países em desenvolvimento, e a esse respeito deve observar as obrigações constantes dos §§ 1, 2 e 3 acima.

4 – As Partes Contratantes, reconhecendo que patentes e outros direitos de propriedade intelectual podem influir na implementação desta Convenção, devem cooperar a esse respeito em conformidade com a legislação nacional e o direito internacional para garantir que esses direitos apoiem e não se oponham aos objetivos desta Convenção.

¹²⁸ Técnico da Assessoria Jurídica e de Propriedade Intelectual do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG).

¹²⁹ KAGEYAMA, Paulo (coord.). *Relatório do Grupo de Trabalho 9 do PRONABIO/COBIO/MMA: Produtos da Biodiversidade, Diversidade Genética, Espécies Domesticadas e Parentes Silvestres*. Brasília: IBAMA, 1998.

A previsão da CDB em seu artigo 16, item 3 e 4, mostram que, no âmbito da biodiversidade, pensar o universo da Ciência e Tecnologia (C & T) e relacioná-los à conservação da biodiversidade e das sociedades tradicionais é visualizar que o resultado dos produtos e seu uso comercial nem sempre satisfarão o interesse das sociedades tradicionais. O uso desses resultados pode levar à espoliação das sociedades tradicionais (SHIVA, 2001) e do País, ao não se ter a repartição de benefícios.

A previsão legal acerca do acesso ao CTA, ao prever a anuência prévia, e repartição justa e equitativa de benefícios, aponta através de sua efetividade aspectos promissores para a comunidade. No âmbito da tutela jurídica da biodiversidade cabe explorar as possibilidades do direito positivo nacional, e isso envolve a conciliação entre os interesses das sociedades tradicionais, dos pesquisadores e das instituições de pesquisas quanto aos resultados da pesquisa e ao seu uso econômico.

A lei de inovação regula a relação entre o Mercado e os Institutos de Pesquisa. Destaca aspectos que devem ser fortalecidos e corrobora o papel da ciência para o uso comercial dos recursos da biodiversidade, uma vez que a cadeia de construção do “saber ciência” na Amazônia, no aspecto da biodiversidade, não ocorre satisfatoriamente na ausência de suas sociedades tradicionais e seus saberes; a lei, por ser de cunho nacional, não dá destaque às particularidades regionais, e nem a seguimentos de pesquisa, destaca a relação entre as ICTs e as empresas, como podemos ver abaixo:

- Alianças estratégicas para a cooperação entre as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) e os setores empresariais;
- Legalização das atividades realizadas através das fundações vinculadas a instituições federais de ensino superior;
- Compartilhamento da infraestrutura das instituições federais de P&D com o setor produtivo;
- Estímulo à incubação de empresas;
- Maior interação entre o setor privado e o setor gerador de conhecimento na absorção das pesquisas geradas pelas instituições públicas, estimulando, nesse sentido, a transferência de tecnologia;
- Estímulo à cultura da inovação por meio de um novo tratamento da propriedade intelectual no âmbito das instituições de ensino e pesquisa públicas, em particular por meio da implantação dos núcleos de inovação tecnológica;
- Participação do pesquisador nos ganhos econômicos decorrentes da exploração dos resultados da atividade criativa protegida, como fator de estímulo à inovação – percentual mínimo desses ganhos (5%);
- Possibilidade de afastamento de pesquisadores para constituir empresas inovadoras, estimulando o surgimento de empresas de base tecnológica.

Vê-se que, pela particularidade regional, as legislações estaduais dos estados amazônicos, ao regularem sua política de inovação, devem considerar o papel das sociedades tradicionais, dando destaque aos interesses locais. Esta diretriz política se adequará à ideia de que devemos perceber nosso interesse local para podermos definir que ciência e tecnologia interessam às nossas condições locais – problemas sociais locais.

A apropriação e o uso do conhecimento estão circunscritas na inserção da Ciência, Tecnologia e Inovação como elemento que constituem a agenda econômica, nacional, no que esta se apresenta como uma necessidade de agregar valor aos bens e serviços produzidos no país; expresso no resultado de uma política de valorização do conhecimento gerado no País.

O Artigo 15 e 16, em seus incisos 3 e 4, visam regular interesse diferente. O primeiro entra no escopo da relação de sustentabilidade do meio e das sociedades tradicionais – bem coletivo e difuso, o outro ao voltar-se às regras de direito industrial, bem individual – privado, põe em choque essa sustentabilidade.

A CDB trouxe regras ao uso econômico da biodiversidade, ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional relacionado. Esclareceu e definiu o entendimento da soberania dos países sobre sua biodiversidade. Às sociedades tradicionais trouxe a valorização de seu papel, bem como, uma posição ativa na relação, a partir do estabelecimento do consentimento prévio e informado, da garantia de dizerem não quanto ao uso do conhecimento tradicional associado e ao concordarem, terem direito à repartição de benefícios advindos do uso dos conhecimentos tradicionais.

Firestone (2003) torna o processo da relação entre o pesquisador e a sociedade tradicional mais compreensível, ao discutir o Consentimento Prévio e Informado (CPI), os princípios orientadores e modelos concretos. Ela se reporta à ação de países, estados, instituições, empresas e às suas ações para elaborar políticas que respeitem o direito das sociedades tradicionais e seu controle sobre o acesso e uso dos recursos genéticos dentro de seus territórios.

Tal controle é extensivo ao conhecimento tradicional relacionado a esses recursos. Destaca que a tomada de decisão, sua especificidade e rigor, enquanto política de autorização de acesso por meio do CPI, poderão afetar significativamente os modelos de atividades desenvolvidas com as sociedades tradicionais e o uso que será feito de seu patrimônio genético e conhecimento tradicional no futuro.

Firestone (2003) manifesta que seu objetivo é resumir os princípios, atuais, que regem as políticas e propostas referentes ao Consentimento Prévio e Informado de sociedades tradicionais. Depois de exemplificar várias experiências e modelos concretos, destaca que “a decisão a ser tomada sobre

que elementos devem ser incluídos em qualquer política de consentimento prévio e informado depende do tipo de participação comunitária que os dirigentes preveem”. Informa que Laird & Noejvich (2002, p.187-178) definiram cinco diferentes formas de participação da sociedade tradicional em um projeto:

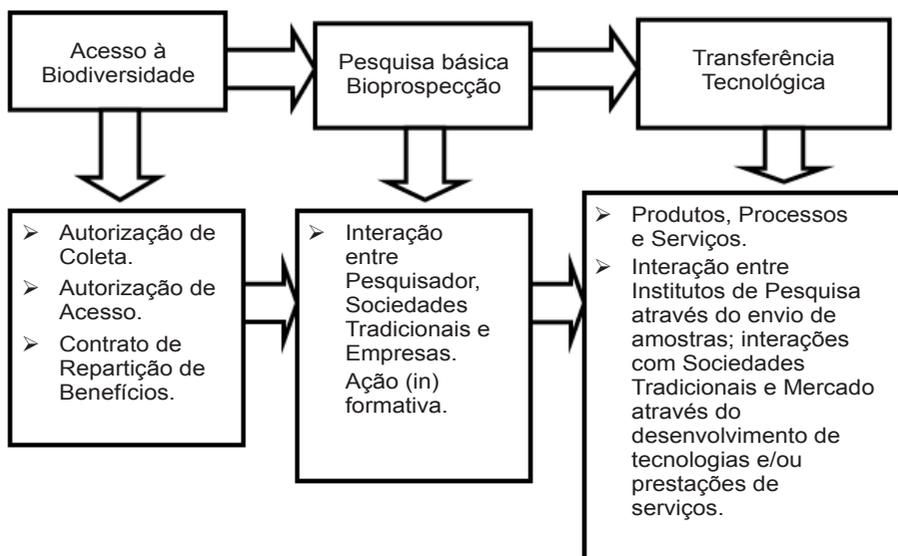
1. *Distribuição de informação: fluxo unilateral de informação;*
2. *Consulta: fluxo de informação bilateral;*
3. *Negociação: reunião de iguais – respeito e definição de direitos e obrigações entre as partes;*
4. *Colaboração: parceria e tomada de decisões em conjunto;*
5. *Pesquisa controlada pela comunidade (capacitação): a tomada de decisão e o projeto estão sobre o controle total da comunidade. (FIRESTONE, 2003, p. 49-50).*

O uso dos resultados das pesquisas que advenham do acesso à biodiversidade – de patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a transferência tecnológica quer seja no seu aspecto social de uso direto pela sociedade tradicional, ou no seu aspecto comercial em processo, produto e serviços, quando se tratar de acesso à biodiversidade; só serão possíveis em parâmetros legais, e com equidade, se houver a parceria entre pesquisador e comunidade, de forma que aja convergência de interesses.

Estamos vivenciando um momento de mudança, quanto aos papéis a serem exercidos pelos pesquisadores e sociedades tradicionais e a construção e proteção do conhecimento, em que as populações tradicionais deixam de ser mero objeto de pesquisa para se inserirem também como parceiros, e qualquer parceria requer ajuste de interesses e regras de satisfação dos interesses das partes.

Ao analisar os aspectos da regulamentação das novas formas de acesso ao Conhecimento Tradicional Associado (CTA) e ao Patrimônio Genético (PG); orientar aos pesquisadores para os fins almejados originalmente no projeto e o uso econômico de seus resultados, sintetizamos os procedimentos no fluxograma a seguir, entendendo que grande parte das pesquisas na Amazônia, com acesso à biodiversidade – patrimônio genético – nasce da interação entre pesquisadores e sociedades tradicionais (BARBOSA; SOUZA; PINHEIRO, 2008):¹³⁰

¹³⁰ BARBOSA, N. C. S.; SOUZA, A. M. F.; PINHEIRO, Antônio. Formação e Capacitação de Recursos Humanos como alternativa de Fortalecimento Institucional e construção de competência na área de Inovação e Transferência de Tecnologia. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso). In: CONGRESSO ABIPTI 2008., 2008, Campina Grande, PB. Os desníveis regionais e a inovação no Brasil: os desafios para as instituições de pesquisa tecnológica. Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica. Brasília: ABIPITI, 2008. v. I.



Referências

- 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: síntese das conclusões e recomendações. Brasília: MCT, CGE, 2006.
- ANAIS: conferências regionais de ciência, tecnologia & inovação: você se envolve, o Brasil desenvolve. Brasília: MCT, CGE, Abipti, 2005.
- ARESTI, P. M. *La licencia contractual de patente*. Pamplona: Editorial Aranzadi, 1997.
- ASSAFIM, J. M. de L. *A transferência de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade intelectual*. Rio: Lumen Juris, 2005.
- BARRAL, W.; PIMENTEL, L. O. (Org.). *Propriedade intelectual e desenvolvimento*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.
- BARBOSA, D. B. *Introdução à propriedade intelectual*. 2 ed., rev. atual., Rio: Lumen Juris, 2003.
- BARBOSA, D. B. Licenças e cessão. In: *Revista da ABPI*, São Paulo, n. 40, p. 29-39, maio/jun. 1999.
- BARBOSA, D. B. *Direito da inovação: comentários à Lei n. 10.973/2004, lei federal da Inovação*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
- BARRAL, W. *A arbitragem e seus mitos*. Florianópolis: OAB/SC, 2000.
- BARROS, B. da S.; GARCÉS, C. L. L.; MOREIRA, E. C. P.; PINHEIRO, A. do S. F. *Proteção aos conhecimentos das sociedades tradicionais*. Belém: MPEG/CESUPA, 2007.
- BASSO, M. *Propriedade Intelectual na era pós-OMC*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
- BASTOS, A. W. *Dicionário brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1977.
- BATALLER RUIZ, E. *La obra colectiva*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002.
- BLASCO GASCÓ, F. de. *Contratación y nuevas tecnologías*. Madrid: Consejo General Del Poder Judicial, 2005.
- BOFF, S. O.; PIMENTEL, L. O. (Org.). *Propriedade intelectual: gestão da inovação e desenvolvimento*. Passo Fundo: Edimed, 2010.
- BREESÉ, P. *Stratégies de propriété industrielle: guide des entreprises innovantes en action*. Paris: Dunod, 2002.
- CARBAJO CASCÓN, F. *Publicaciones electrónicas y propiedad intelectual*. Madrid: Colex, 2002.
- CARVALHO, N. P. de. *Conferência*. Florianópolis: UFSC, 2004.

PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.)

CASTELLANOS ABONDANO, M. C. X. *Contratos de licencia sobre derechos de propiedad intelectual*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1990.

CERQUEIRA, T. Q. *Software: lei, comércio, contratos e serviços de informática*. Rio de Janeiro: ADCOAS, 2000.

CORAL, E.; OGLIARI, A.; ABREU, A. F. de. *Gestão integrada da inovação: estratégia, organização e desenvolvimento de produtos*. São Paulo: Atlas, 2008.

CÓRDOBA, S. F. *Derecho de patentes e investigación científica*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1996

CORREA, C. M. *Acuerdo TRIPS: regimen internacional de la propiedad intelectual*. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1996.

CORREA, C. M. *Intellectual property rights, the WTO and developing countries: the TRIPS agreement and policy options*. London: Zed Books, 2000.

CORREA, C. M. *Propriedade intelectual e saúde pública*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008.

CORREA, C. M. (Dir.). Propiedad intelectual, innovación y competencia. *Temas de derecho industrial y de la competencia*. Buenos Aires/Madrid: Ciudad Argentina, 2008. v. 8.

CORREA, C. M. (Dir.). Propiedad intelectual y políticas de desarrollo. *Temas de derecho industrial y de la competencia*. Buenos Aires/Madrid: Ciudad Argentina, 2005. v. 7.

DE VERDA Y BEAMONTE, J. R. *Erro y responsabilidad en el contrato*. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999.

DIAS, J. C. V. e. Aspectos legais em uma negociação de contratos comerciais de transferência de tecnologia. In: ENCONTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA, 6., 2004, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: E-Papers, 2004.

DIÉZ-PICAZO, L. M. *Sobre secretos oficiales*. Madrid: Civitas, 1998.

DREXL, J.; KUR, A.; STRAUS, J. (Ed.). *Intellectual property and private international law: heading for the future*. Oxford: Hart, 2005. v. 24.

ECHARRI, A.; PENDÁS, Á. *La transferencia de tecnología: aplicación práctica y jurídica*. Madrid: Fundación Confemetal, 1999.

EMERICK, M. C.; MONTENEGRO, K. B. M.; DEGRAVE, W. *Novas tecnologias na genética humana: avanços e impactos para a saúde*. Rio: Projeto Ghente, 2007.

ESTUPIÑÁN CÁCERES, R. *Las invenciones laborales en la empresa*. Madrid: ER, 2003.

FERNÁNDEZ ARROYO, D. P.; DREYZIN DE KLOR, A. (Dir.). Contratos internacionales. *DeCITA: Derecho del comercio internacional, temas y actualidades*. Asunción: CEDEP, 2008.

FERNÁNDEZ ARROYO, D. P.; DREYZIN DE KLOR, A. (Dir.). Propiedad industrial. *DeCITA: Derecho del comercio internacional, temas y actualidades*. Asunción: CEDEP, 2009.

FIUZA, César. *Direito civil: curso completo*. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002.

- FLORES, C. *Contratos internacionais de transferência de tecnologia: influência econômica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- FLORES, C. *Segredo industrial e o know-how: aspectos Jurídicos Internacionais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
- FRISON-ROCHE, M.; ABELLO, A. *Droit et économie de la propriété intellectuelle*. Paris: L.G.D.J., 2005.
- GAUMONT-PRAT, H. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Litec, 2005.
- GIURIATI, D. *El plagio*. Madrid: Analecta, 2005.
- GOMES, O. *Contratos*. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
- HAMMES, B. J. *O direito de propriedade intelectual*. 3. ed. São Leopoldo: Unisinos, 2002.
- LEE, J. B. *Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul*. Curitiba: Juruá, 2002.
- LLODRÁ GRIMALT, F. *El contrato celebrado bajo condiciones generales*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002.
- MACEDO, M. F. G.; BARBOSA, A. L. F. *Patentes, pesquisa & desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000.
- MANUAL DE FRASCATI: *Proposta de práticas exemplares para inquéritos sobre investigação e desenvolvimento experimental*. Trad. More than Just Words, Portugal. Coimbra: F-Iniciativas, 2007. p. 17. [Original: *Organization for Economic Co-operation and Development (OCDE): The measurement of scientific and technological activities. Proposed standard practice for surveys on research and experimental development – Frascati manual, 2002.*]
- MANUAL DE OSLO. *Diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação*. 3. ed. Trad. Flávia Gouveia. Rio de Janeiro: Finep, OCDE e Eurostat, [s/d.].
- MARLIN-BENNETT, R. *Knowledge power: intellectual property, information & privacy*. London: Lynne Rienner, 2004.
- MARTÍN SALAMANCA, S. *Remuneración del autor y comunicación pública*. Madrid: Reus, Aisge, 2004.
- MARTIN, Jean-Paul. **Droit des inventions de salariés**: France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Japon. 3. ed. Paris: Litec, 2005.
- MARTÍNEZ GARCÍA, E. *El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002.
- MASSAGUER FUENTES, J. *Los derechos de propiedad industrial e intelectual ante el derecho comunitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia*. Madrid: CEFI, 1995.
- MEIRELLES, H. L. *Direito administrativo brasileiro*. 25. ed. São Paulo: RT, 2000.
- MIGUEL ASENSIO, P. A. de. *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*. 2. ed. Madrid: Civitas, 2000.
- MINISTERIO DE CULTURA. *La copia privada a examen: el derecho de remuneración compensatoria en el ámbito de la propiedad intelectual*. Madrid: Ministerio de Cultura, 1995.

PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.)

MORÓN LERMA, E. *El secreto de empresa: protección penal y retos que plantea ante las nuevas tecnologías*. Navarra: Aranzadi/Thomson, 2002.

NAVAS NAVARRO, S. *Contrato de merchandising y propiedad intelectual*. Madrid: AISGE, Réus, 2001.

NORONHA, F. *Direito das obrigações: fundamentos do direito das obrigações*. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1.

OLIVEIRA, M. H. C. (Org.). *III Seminário de patentes, inovação e desenvolvimento*: SIPID, 2008. Rio de Janeiro: Abifina/Scriptorio, 2009.

OLMO GARCÍA, P. del. *La amenaza de incumplir un contrato como vicio del consentimiento*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003.

OSSORIO SERRANO, J. M. (Ed.). *Europa y los nuevos límites de la autonomía privada*. Granada: Universidad de Granada, 2005.

PAESANI, L. M. *Direito de informática: comercialização e desenvolvimento internacional do software*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

PAREDES CASTAÑÓN, J. M. *La protección penal de las patentes e innovaciones tecnológicas*. Madrid: McGraw-Hill, 2001.

PIERRE, J.-L. *Fiscalité de la recherche de la propriété industrielle et des logiciels*. Paris: EFE, 2005.

PIMENTEL, L. O. *Direito industrial: as funções do direito de patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999.

PIMENTEL, L. O. *Las funciones del derecho mundial de patentes*. Córdoba (Argentina): Advocatus, 2000.

PIMENTEL, L. O. Propriedade intelectual. In: BARRAL, W. (Org.). *O Brasil e a OMC: os interesses brasileiros e as futuras negociações multilaterais*. Florianópolis: Diploma Legal, 2000.

PIMENTEL, L. O.; REIS, M. G. dos (Org.). *Direito comercial internacional: arbitragem*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2002.

PIMENTEL, L. O. O acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio. In: WACHOWICZ, M. (Coord.). *Propriedade intelectual & internet*. Curitiba: Juruá, 2002. p. 295-323.

PIMENTEL, L. O.; DEL NERO, P. A. Propriedade intelectual. In: BARRAL, W. (Org.). *O Brasil e a OMC*. 2. ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2002. p. 47-63.

PIMENTEL, L. O.; DEL NERO, P. A. A OMC, propriedade intelectual e a biotecnologia. In: DEL'OLMO, F. de S. (Org.). *Curso de Direito Internacional contemporâneo*. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

PIMENTEL, L. O. A gestão universitária da propriedade intelectual. In: HOFMEISTER, W.; TREIN, F. (Org.). *Anuário Brasil-Europa*. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adnauer, 2003.

PIMENTEL, L. O. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento. In: BARRAL, W. (Org.). *Direito e desenvolvimento: um modelo de análise*. São Paulo: Singular, 2005. p. 289-319.

PIMENTEL, L. O. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento: considerações sobre o comércio internacional. In: CASTRO JR., O. A. (Org.). *Temas atuais do direito do comércio internacional*. Florianópolis: OAB-SC, 2005.

PIMENTEL, L. O. O desenvolvimento nacional e a tecnologia: perspectivas para inovação, propriedade intelectual e transferência de resultados no Brasil. In: ADOLFO, L. G. S.; WACHOWICZ, M. (Coord.). *Direito da propriedade intelectual: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes*. Curitiba: Juruá, 2005.

PIMENTEL, L. O. P&D, inovação, propriedade intelectual e transferência de resultados. In: CONFERÊNCIA NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 3., 2005, Brasília. Brasília: MCT/CGEE, 2006.

PIMENTEL, L. O. P&D, inovação, propriedade intelectual e transferência de resultados. In: CONFERÊNCIA REGIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2005, Florianópolis. Florianópolis: FAPESC, 2005.

PIMENTEL, L. O. Propriedade intelectual e desenvolvimento. In: CARVALHO, P. L. de (Coord.). *Propriedade intelectual: estudos em homenagem à professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá, 2005.

PIMENTEL, L. O. *Propriedade intelectual e universidade: aspectos legais*. Florianópolis/Rio de Janeiro: Fundação Boiteux/Fundação Konrad Adnauer, 2005.

PIMENTEL, L. O.; DREYZIN DE KLOR, A.; FERNANDÉZ ARROYO, D. (Org.). Comércio eletrônico, internet e sociedade da informação. *DeCITA: Direito do comércio internacional*, 5/6, Florianópolis: Conceito, Fundação Boiteux, Zavalía, 2006.

PIMENTEL, L. O.; AREAS, P. de O. Contratos de software. In: CORAL, E.; PEREIRA, V. A.; BIZZOTTO, C. E. N. (Org.). *Tecnologia da informação e comunicação*. Florianópolis: IEL, 2007. Série Platic. p. 235-261.

PIMENTEL, L. O.; CAVALCANTE, M. D. A proteção jurídica dos programas de computador. In: CORAL, E.; PEREIRA, V. A.; BIZZOTTO, C. E. N. (Org.). *Tecnologia da informação e comunicação*. Florianópolis: IEL, 2007. Série Platic. p. 291-317.

PIMENTEL, L. O.; AREAS, P. de O. *Manual básico de contratos de software e negócios relacionados*. Florianópolis: IEL, 2008. Série Platic.

PIMENTEL, L. O. (Org.). *A proteção jurídica da propriedade intelectual de software: noções básicas e temas relacionados*. Florianópolis: IEL, 2008. Série Platic.

PIMENTEL, L. O. et. al. A proteção jurídica da propriedade intelectual de software. In: PIMENTEL, L. O. (Org.). *A proteção jurídica da propriedade intelectual de software: noções básicas e temas relacionados*. Florianópolis: IEL, 2008. Série Platic.

PIMENTEL, L. O.; CAVALCANTE, M. D. Patente de invenção e programas de computador. In: PIMENTEL, L. O. (Org.). *A proteção jurídica da propriedade intelectual de software: noções básicas e temas relacionados*. Florianópolis: IEL, 2008. Série Platic.

PIMENTEL, L. O.; BOFF, S. O.; DEL'OLMO F. de S. (Org.). *Propriedade intelectual: gestão do conhecimento, inovação tecnológica no agronegócio e cidadania*. Florianópolis: Boiteux, 2008. p. 39-94.

PIMENTEL, L. O. Introdução à propriedade intelectual e inovação no agronegócio. In: PIMENTEL, L. O. (Org.). *Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio*:

PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.)

Módulo I, Introdução à propriedade intelectual e inovação no agronegócio. Brasília: MAPA; Florianópolis: SEaD/UFSC/Fapeu, 2009. p. 39-94.

PIMENTEL, L. O.; BULSING, A. C. Política nacional de inovação, marco regulatório e reestruturação do MAPA. In: PIMENTEL, L. O. (Org.). *Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio*: Módulo I, Introdução à propriedade intelectual e inovação no agronegócio. Brasília: MAPA; Florianópolis: SEaD/UFSC/Fapeu, 2009. p. 99-131.

PIMENTEL, L. O. (Org.). *Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio*: Módulo I, Introdução à propriedade intelectual e inovação no agronegócio. Brasília: MAPA; Florianópolis: SEaD/UFSC/Fapeu, 2009.

PIMENTEL, L. O. (Org.). *Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio*: Módulo II, Indicação geográfica. Brasília: MAPA; Florianópolis: SEaD/UFSC/Fapeu, 2009.

PIMENTEL, L. O. Contratos: introdução aos contratos de prestação de serviços de pesquisa, parceria de pesquisa e desenvolvimento, comercialização de tecnologia e propriedade intelectual de instituições científicas e tecnológicas. In: SANTOS, M. E. R. dos; TOLEDO, P. T. M. de; LOTUFO, R. de A. (Org.). *Transferência de tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica*. Campinas: Komedi, 2009. p. 255-286.

PIMENTEL, L. O. A propriedade intelectual como instrumento de proteção dos resultados de P&D e da inovação no agronegócio. In: FERNÁNDEZ ARROYO, D. P.; DREYZIN DE KLOR, A. (Dir.). *Propiedad industrial. DeCITA: Derecho del comercio internacional, temas y actualidades*. Asunción: CEDEP, 2009. p. 174-188.

PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de direito privado*. Campinas: Bookseller, 2000. t. 3.

PRADO, M. C. de A. *Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

PRADO, M. C. de A. *Le hardship dans le droit du commerce international*. Bruxelas: Bruylant, 2003.

PRONER, C. *Propriedade intelectual e direitos humanos: sistema internacional de patentes e direito ao desenvolvimento*. Porto Alegre: Fabris, 2007.

RAYNARD, J. (Dir.). *Les accords de transfert de technologie: Règlement n° 772/2004 du 27 avril 2004 concernat'application de l'article 8 § 3 du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie*. Paris: Litec, 2004.

REMICHE, B.; KORS, J. (Comp.). *Propiedad intelectual y tecnología: el acuerdo ADPIC diez años después – visiones europea y latinoamericana*. Buenos Aires: La Ley, 2006.

RODRÍGUEZ HIDALGO, J. G.; ÁLVAREZ CUESTA, H. *La siempre conflictiva relación del trabajador intelectual y un apunte específico para el creador de "software"*. León: Universidad de León, 2004.

ROGEL VIDE, C. (Coord.). *La duración de la propiedad intelectual y las obras en dominio público*. Madrid: Reus, Aisge, 2005.

ROVER, A. J.; WINTER, D. A revolução tecnológica digital e a proteção da propriedade intelectual. In: WACHOWICZ, M. (Coord.). *Propriedade intelectual & internet*. Curitiba: Juruá, 2002 p. 75-89.

- SALVADOR JOVANÍ, C. *El ámbito de protección de la patente*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002.
- SANTOS, M. E. R. dos; TOLEDO, P. T. M. de; LOTUFO, R. de A. (Org.). *Transferência de tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica*. Campinas: Komedi, 2009.
- SHERWOOD, R. M. Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico. Trad. H. de A. Villela. São Paulo: Edusp, 1992.
- SILVA, De P. e. *Vocabulário jurídico*. Rio: Forense, 1983. 4 v.
- SILVA, M. M. *Inovação, transferência de tecnologia e concorrência: estudo comparado do direito da concorrência dos Estados Unidos e da União Europeia*. Coimbra: Almedina, 2003.
- SIRVENT RAMOS, Á.; BUENO ALONSO, J.; MUÑOZ MARTIÍN, M. L. *Diccionario de propiedad industrial e intelectual: español/francés; francés/español*. Madrid: AISGE/Reus, 2000.
- TOURNEAU, P. le. *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle: contrats internationaux, contrats clés en main, co-traitance, sous-traitance, joint-venture*. Paris: Litec, 2003.
- TRAIN, F.-X. *Les contrats liés devant l'arbitre du commerce international: étude de jurisprudence arbitrale*. T. 395. Paris: L.G.D.J., 2003.
- VÁZQUEZ LÉPINETTE, T. *La cotitularidad de los bienes inmateriales*. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996.
- VENOSA, S. de S. *Direito civil: contratos em espécie*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. v. 3.
- VENOSA, S. de S. *Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. v. 2.
- VENTURA, L. H. *Comércio e contratos eletrônicos: aspectos jurídicos*. Bauru/SP: Edipro, 2001.
- VIAL, P. R-T. *Propiedad intelectual y contratos*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2001.
- WACHOWICZ, M. *Propriedade intelectual do software & revolução da tecnologia da informação*. Curitiba: Juruá, 2004.
- WEILLER, L. *La liberté procédurale du contractant*. Aix-en-Provence: Universitaires D'Aix-Marseille, 2004.



Sobre os Autores

- **Adriano Leonardo Rossi**

Assessor Jurídico da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico (SEDETEC), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), desde 2001.

Especialista em Direito Empresarial e Direito Civil (Contratos e Responsabilidade Civil) pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRGS; mestre em Direito (*Master of Law in Intellectual Property, Faculty of Law and WIPO Worldwide Academy*) pela Universidade de Turim, Itália.

- **José Everton da Silva**

Coordenador do FORTEC/Região Sul, 2008-2010, vice-coordenador no período 2006-2008.

Responsável pela área de Propriedade Intelectual da UNIINOVA, agência de inovação da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).

Mestre em Desenvolvimento Regional e Direito.

Professor na graduação e pós-graduação em Direito da UNIVALI e da Escola do Ministério Público de Santa Catarina.

- **Juliana Correa Crepalde Medeiros**

Coordenadora da Assessoria Jurídica de Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), trabalhando desde 2003 junto a Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT).

Ex-assessora jurídica do Escritório de Gestão Tecnológica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

Mestranda em Direito Internacional Público pela UFMG.

- **Luiz Otávio Pimentel**

Membro da coordenação nacional do FORTEC, 2006-2008, 2008-2010.

Assessor de Assuntos Legais e ex-diretor do Departamento de Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Doutor em Direito, tese sobre direito do comércio internacional de propriedade intelectual.

Professor dos cursos de Direito e Engenharia e Gestão do Conhecimento e coordenador do grupo de pesquisa em Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação da UFSC.

- **Marcelo André Marchezan**

Coordenador jurídico e do NIT do Instituto Stela.

Graduado em Direito.

Especialista em proteção jurídica de *software*.

Integrante da Comissão de Direito da Inovação, Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria da OAB/SC.

PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.)

- **Pedro Emerson de Carvalho**

Coordenador da área de Contratos, Convênios e Legislação em Propriedade Intelectual e gerente de Transferência de Tecnologia da INOVA, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

Pós-graduado em Direito Tributário, especialista em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica pela UNICAMP.

Professor de Propriedade Intelectual na Faculdade de Jaguariúna, SP, Grupo Polis Educacional.

- **Sabrina Oliveira Xavier**

Assessora jurídica do Escritório de Transferência de Tecnologia (ETT) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Mestre em Propriedade Intelectual (Droit des Affaires) pela Université de Droit Et La Santé Lille 2, França.

Impressão e acabamento



Abril de 2010



