

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
FACULDADE DE DIREITO “PROF. JACY DE ASSIS”

MARINA DE SOUZA LIMA

**POLÍTICA DE INOVAÇÃO NA UFU: CONTRATOS DE PROPRIEDADE  
INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA À LUZ DO  
NOVO MARCO LEGAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

Uberlândia

2018

MARINA DE SOUZA LIMA

**POLÍTICA DE INOVAÇÃO NA UFU: CONTRATOS DE PROPRIEDADE INTELLECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA À LUZ DO NOVO MARCO LEGAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Dr. Thiago Gonçalves Paluma Rocha

Uberlândia

2018

MARINA DE SOUZA LIMA

POLÍTICA DE INOVAÇÃO NA UFU: CONTRATOS DE PROPRIEDADE  
INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA À LUZ DO NOVO MARCO  
LEGAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Trabalho de conclusão de curso apresentado à  
Faculdade de Direito da Universidade Federal de  
Uberlândia como requisito parcial para obtenção do  
título de bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Dr. Thiago Gonçalves Paluma  
Rocha

Uberlândia, de dezembro de 2018

---

Prof. Dr. Thiago Gonçalves Paluma Rocha, orientador

---

Prof. Dr. Cristiano Gomes de Brito, membro

---

Mestranda Jaqueline Aparecida Fernandes Sousa, membro

## **AGRADECIMENTOS**

Agradeço, primeiramente, à Deus, pela conclusão desta importante etapa. Aos meus pais, Eustáquio e Ivani, e minha irmã, Vanessa, pelo apoio e amor incondicional. Ao Éliton, fundamental para que eu não “amarelasse” na hora do vestibular, companheiro de tantos anos. Ao meu orientador, Prof. Thiago, pela excelente orientação e parceria de trabalho. Aos professores da Faculdade de Direito Prof. Jacy de Assis, por todos os ensinamentos diários, pelo profissionalismo e dedicação, especialmente àqueles que se tornaram amigos. Aos colegas e amigos do Instituto de Biotecnologia, pelo apoio, especialmente aos queridos do Laboratório de Bioquímica e Toxinas Animais, que acompanharam de perto todos os meus percalços. À Agência Intelecto e ao Escritório de Assessoria Jurídica Popular, onde pude desenvolver a prática profissional necessária à minha formação em Direito. Foram tantas amizades incríveis construídas nos últimos cinco anos! Por fim, todo o meu carinho e gratidão à turma que fez todo o caminho ser mais feliz, agradável e valer muito a pena: 67<sup>a</sup>. Turma de Direito Noturno.

## RESUMO

O presente trabalho propõe-se a explorar a implementação e desenvolvimento da política de inovação no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia, tendo-se como base a gestão dos contratos envolvendo a propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Nesta senda, procura-se investigar se o núcleo de inovação tecnológica da UFU, a Agência Intelecto, encontra-se alinhado aos dispositivos legais vigentes, em especial a Lei de Inovação, com as alterações promovidas pelo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para isso, são apresentados conceitos importantes acerca de tecnologia, inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia. São abordadas, também, as possíveis modalidades de proteção do patrimônio intelectual, de acordo com o direito brasileiro. Em seguida, trata-se sobre o tema de contratos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, no qual são apresentados o conceito, suas principais modalidades e cláusulas que lhes são características. Por fim, é relatada a experiência da UFU como um centro produtor de patrimônio intelectual de destaque, apresentando dados sobre proteção do conhecimento produzido e contratos em vigência assinados, nos últimos anos.

Palavras chave: Agência Intelecto, propriedade intelectual, transferência de tecnologia, inovação.

## **ABSTRACT**

The present work proposes to explore the implementation and development of innovation policy within the Federal University of Uberlândia, based on the management of contracts involving intellectual property and technology transfer. In this path, we seek to investigate whether the UFU's technological innovation nucleus, named Intellect Agency, is in line with the legal provisions in force, especially the Innovation Law, with the changes promoted by the Legal Framework of Science, Technology and Innovation. For this, important concepts are presented about technology, innovation, intellectual property and technology transfer. Also discussed are the possible modalities of protection of intellectual property, in accordance with Brazilian law. Next, it deals with the subject of contracts of intellectual property and transfer of technology, in which the concept, its main modalities and clauses that are characteristic are presented. Finally, the experience of UFU is reported as a center of production of outstanding intellectual patrimony, presenting data on protection of knowledge produced and contracts in force signed in recent years.

Keywords: Intellect Agency, intellectual property, technology transfer, innovation.

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Modalidades de direitos de propriedade intelectual.....	21
--	----

## LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Onde registrar criações.....	30
Tabela 2 - Indicadores da Agência Intelecto – Número de proteções efetivadas até outubro de 2018.....	52
Tabela 3 - Contratos assinados no período de novembro de 2016 a outubro de 2018.....	57



## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Art.	Artigo
Arts.	Artigos
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CDB	Convenção sobre Diversidade Biológica
CF	Constituição Federal
CGen	Conselho de Gestão do Patrimônio Genético
CIAEM	Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CONSUN	Conselho Universitário da UFU
CT&I	Ciência, Tecnologia e Inovação
CUB	Convenção da União de Berna
CUP	Convenção da União de Paris
DIPOC	Diretoria de Projetos e Convênios
DIRTC	Diretoria de Inovação e Transferência de Tecnologia
EC	Emenda Constitucional
FAPEMIG	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
ICT	Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei de Propriedade Industrial
MP	Medida Provisória
NIT	Núcleo de Inovação Tecnológica
OMC	Organização Mundial do Comércio

OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
ONU	Organização das Nações Unidas
PCT	Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (Patent Cooperation Treaty)
PROPP	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação da UFU
SisGen	Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado
SNPC	Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
TRIPS	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
UFMG	Universidade Federal de Minas Gerais
UFU	Universidade Federal de Uberlândia
WIPO	World Intellectual Property Organization

## SUMÁRIO

<b>1 INTRODUÇÃO</b> .....	12
<b>2 TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL</b> .....	16
<b>2.1 Aspectos introdutórios</b> .....	16
<b>2.2 Regulação jurídica da Propriedade Intelectual</b> .....	20
<b>2.2.1. Patentes</b> .....	24
<b>2.2.2 Desenho industrial</b> .....	25
<b>2.2.3 Marcas</b> .....	26
<b>2.2.4 Indicações geográficas</b> .....	27
<b>2.2.5 Segredo industrial e proteção contra a concorrência desleal</b> .....	28
<b>2.2.6 Direitos autorais</b> .....	28
<b>2.2.7 Topografia de circuito integrado</b> .....	31
<b>2.2.8 Cultivar</b> .....	32
<b>2.2.9 Acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado</b> ..	32
<b>2.3 Transferência de tecnologia</b> .....	33
<b>3 CONTRATOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA</b> .....	36
<b>3.1 Conceito e principais cláusulas dos contratos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia</b> .....	36
<b>3.2 Contratos em espécie</b> .....	40
<b>3.2.1 Acordo de sigilo e confidencialidade</b> .....	40
<b>3.2.2 Termo de cooperação técnica-científica</b> .....	41
<b>3.2.3 Contrato de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia</b> .....	42
<b>3.2.4 Licenças</b> .....	42

<b>3.2.5 Cessões.....</b>	<b>44</b>
<b>3.2.6 Licenças Compulsórias.....</b>	<b>44</b>
<b>3.2.7 Fornecimento de Tecnologia.....</b>	<b>45</b>
<b>3.2.8 Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica.....</b>	<b>46</b>
<b>3.2.9 Franquia.....</b>	<b>48</b>
<b>4 EXPERIÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.....</b>	<b>50</b>
<b>4.1 Política de inovação.....</b>	<b>50</b>
<b>4.2 Contratos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia no âmbito da UFU.....</b>	<b>54</b>
<b>5 CONCLUSÃO.....</b>	<b>60</b>
<b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>63</b>

## 1 INTRODUÇÃO

A premissa do Estado como responsável pela promoção e incentivo ao desenvolvimento científico, à pesquisa e à capacitação tecnológica no país está expressa no art. 218 da Constituição Federal de 1988, como parte do título da ordem social. A CF dispõe, também, no art. 219, sobre o desenvolvimento cultural e socioeconômico, bem-estar da população e autonomia tecnológica do país, aliados diretamente ao incentivo do mercado interno.

Por um tempo, a interação entre universidades e empresas era mínimo, de modo que as pesquisas realizadas pelas universidades públicas eram fomentadas apenas pelas agências governamentais e não havia preocupação com a proteção do patrimônio intelectual por elas desenvolvido. Com a percepção da necessidade de envolvimento do setor empresarial em parceria com o acadêmico, de modo a alavancar o desenvolvimento do país, foi criado um quadro normativo apto a iniciar a interação entre os dois setores, dentre o qual destaca-se a Lei nº 10.973/2004, conhecida como Lei de Inovação.

Alinhada aos preceitos constitucionais acima descritos, a Lei de Inovação não só tornou possível a interação entre o setor público e privado, com o objetivo de desenvolver pesquisas de caráter inovador em conjunto, como também incentivou a proteção do patrimônio intelectual dos órgãos públicos relacionados às atividades de pesquisa, fazendo com que implementassem uma política de gestão da propriedade intelectual e criando os núcleos de inovação tecnológica (NIT).

Em 2006, a UFU oficializou a criação de seu NIT, denominado Agência Intelecto, com o objetivo de apoiar ações que tivessem por fundamento a inovação tecnológica em todos os segmentos da ciência e da tecnologia, especialmente as matérias relacionadas à propriedade intelectual.

Mais tarde, a Emenda Constitucional nº 85/2015 alterou a redação do art. 218 da CF, incluindo expressamente a inovação entre os temas da ordem social, além de incluir outros dispositivos constitucionais tratando do estímulo da articulação entre entes públicos e privados para a criação de ambientes promotores de inovação no país e incentivando a internacionalização das universidades.

Embora este quadro normativo tenha apresentado resultados positivos, algumas lacunas e dificuldades relacionadas à burocratização permaneciam, o que deu início a discussões que culminaram com a publicação da Lei nº 13.243/2016, conhecida como Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, regulamentada posteriormente pelo Decreto nº 9.283/2018. O novo Marco Legal foi recebido pela comunidade empresarial e acadêmica como mais um passo importante na aproximação dos dois setores, tendo-se em vista a necessária desburocratização do ambiente de pesquisa e flexibilização das regras relativas à transferência de tecnologia por ele promovidas.

Este trabalho se propõe a explorar a forma como tem-se implementado e desenvolvido a política de inovação no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia, tendo-se como base a gestão dos contratos envolvendo a propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Nesta senda, procura-se investigar se a Agência Intelecto tem implementado as mudanças promovidas pelo Marco Legal de maneira efetiva, uma vez que a Resolução que a cria e delimita seus objetivos e competências é anterior a ele.

Para isso, o primeiro capítulo apresenta alguns conceitos importantes para a compreensão do trabalho, iniciando-se pelo de tecnologia e pelo de inovação. A tecnologia possui um significado amplo, ligado ao conhecimento necessário para modificar uma determinada realidade, de modo a trazer vantagens competitivas ou solução de problemas, podendo ser reproduzido em qualquer lugar. Já a inovação remete àquilo que é novo ou que é realizado de modo diferente, inovador. Deste modo, o estímulo ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras estaria intimamente relacionado ao desejável crescimento do país, em termos econômicos e sociais.

Em seguida, trata-se também do conceito de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, abordando sua importância para o desenvolvimento tecnológico, científico e social. A propriedade intelectual comporta, basicamente, três modalidades de proteção do patrimônio intangível: propriedade industrial (patentes de invenção e modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas, além de regras sobre segredos industriais e proteção contra concorrência desleal), direito de autor (direito autoral, direitos conexos e programas de computador) e proteção *sui generis* (topografias de circuitos integrados, cultivares e acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado). Devido à

grande relevância deste tema dentro da política de inovação implementada pelas instituições de pesquisa, dedica-se a ela um maior aprofundamento, destacando-se todas as modalidades de proteção do conhecimento abarcadas pelo direito brasileiro.

O capítulo seguinte traz um apanhado sobre contratos em geral, dos quais destacam-se os contratos administrativos, que são os contratos em que configura como uma das partes a Administração Pública. Destacam-se, nesse capítulo, os contratos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, as cláusulas que os caracterizam e suas principais modalidades. No presente trabalho, são abordados os termos ou acordos de sigilo e confidencialidade, termos ou acordos de cooperação técnica-científica e contratos de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia, que são os contratos de maior incidência na UFU. Abordam-se também os contratos de transferência de tecnologia destacados pelo INPI, quais sejam: licença e cessão de direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e franquia.

O capítulo final relata a experiência da Universidade Federal de Uberlândia ao implementar sua política de inovação, a partir da criação do núcleo de inovação tecnológica, a Agência Intelecto, com vistas a atender ao disposto pela Lei de Inovação. São apresentados os dados relativos à proteção do conhecimento produzido na universidade e aborda-se sobre a gestão dos contratos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia pela Agência, principalmente realizada a partir da publicação do novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Este trabalho, quanto à finalidade, apresenta-se como uma pesquisa básica estratégica, no qual pretende-se aprofundar em conhecimentos teóricos disponíveis para correlacioná-los aos fatos atuais, de modo a poder servir como base para tomadas de decisão futuras. Quanto aos objetivos, trata-se de pesquisa descritiva e, quanto à abordagem, a pesquisa apresenta caráter qualitativo.

O método de investigação utilizado para a realização do estudo foi o dedutivo. Foi adotado o procedimento de pesquisa bibliográfica, realizada a partir de livros, artigos e trabalhos científicos, além de *sites* e aparato legislativo relacionado à matéria, aplicada a um estudo de caso. Os dados apresentados no trabalho relacionados aos pedidos e patentes e registros da UFU foram obtidos junto à

Agência Intelecto e os dados do *ranking* nacional de depositantes residentes de patentes foram obtidos por meio dos boletins divulgados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Os dados relacionados aos contratos também foram coletados na Agência Intelecto, na medida em que foram produzidos, levando-se em consideração o período de novembro de 2016 a outubro de 2018.



## 2 TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL

### 2.1 Aspectos introdutórios

A história do homem caminha paralelamente à história das técnicas desde os primórdios. O ser humano tem se valido da transformação de objetos para utilização como instrumentos como forma, inclusive, de sobrevivência, desde o início dos tempos, ao passo em que se desenrolava o processo de construção das sociedades. No início, tais transformações ocorriam de maneira prática para atender às necessidades humanas, sem, no entanto, envolver qualquer contemplação científica<sup>1</sup>. O momento exato do surgimento da tecnologia não pode ser precisado, confundindo-se com o momento em que o homem passa a desenvolver suas técnicas de forma direcionada a atingir um determinado fim, envolvendo a observação dos diversos fenômenos, de forma a modificá-los.

No entendimento de Veraszto e colaboradores,

a história das técnicas e das tecnologias, não deve ser apenas entendida com uma descrição sucessiva dos artefatos descobertos por artífices e engenheiros, mas também o encadeamento das grandes circunstâncias sociais que ora favoreciam, ora prejudicavam o esforço humano em desenvolver seus artefatos e modificar o mundo ao seu redor, garantindo-lhes assim, melhores condições de vida<sup>2</sup>.

A etimologia da palavra tecnologia vem do grego *thekne* (arte, técnica ou ofício) e *logos* (conjunto de saberes). De acordo com Érico Esteves Duarte, “a tecnologia é uma técnica capaz de ser reproduzida conscientemente em qualquer lugar e a qualquer momento”<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> VERASZTO, Estéfano Vizconde; DA SILVA, Dirceu; DE MIRANDA, Nonato Assis; SIMON, Fernanda Oliveira. Tecnologia: buscando uma definição para o conceito. *In: Prisma.com*, n° 7, 2008, p. 61-62. Disponível em: <http://ojs.letras.up.pt/index.php/prisma.com/article/viewFile/2078/1913>. Acesso em: 25 nov. 2018.

<sup>2</sup> *Ibid.*, p. 62.

<sup>3</sup> DUARTE, Érico Esteves. **Tecnologia militar e desenvolvimento econômico**: uma análise histórica. Texto para Discussão, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, n. 1748. Brasília: IPEA, 2012, p. 9.

A tecnologia possui um conceito amplo, não podendo ser confundida com ciência, pois é anterior à ela, nem com informação, que é a forma como o conhecimento se propaga. César Flores pontua que

considera-se a tecnologia o conhecimento ou a informação que possa trazer alguma vantagem competitiva no campo comercial ou industrial, sendo conhecimento todo saber tecnológico, científico, literário ou artístico nos domínios teórico ou prático, enquanto informação é o conjunto de esclarecimentos acerca de procedimentos para utilização do conhecimento<sup>4</sup>.

Atualmente, não é possível conceber a ideia do homem afastado da tecnologia, pois ela está presente em todos os lugares, produtos e serviços, desde o alimento até a roupa que vestimos, passando por áreas de comunicações, transporte, medicamentos, construção civil, entretenimento, entre vários outros exemplos. Desta forma, conforme bem colocam Jungmann e Bonetti,

o conhecimento e a tecnologia avançam em grau de importância como um dos mais eficazes instrumentos de promoção do desenvolvimento econômico no cenário mundial. Novos serviços, produtos e processos produtivos aparecem com velocidade cada vez maior. Esse movimento inovador, quando adequadamente estimulado, já provou que contribui de forma rápida para o processo de geração de riquezas e melhoria da qualidade de vida das populações<sup>5</sup>.

A tecnologia, portanto, está sempre em movimento e, conseqüentemente, em constante evolução. Esta evolução pode ser caracterizada, dentre outras formas, pelo desenvolvimento de inovações tecnológicas. Quando fala-se em inovação, remete-se a aquilo que é novo, que possui novidade. Sua importância é tão grande que, no início dos anos 2000, tornou-se parte de uma política pública nacional.

Em 02 de dezembro de 2004, foi publicada, no Brasil, a Lei nº 10.973/2004, também conhecida como Lei de Inovação. Esta lei, em seu art. 2º, IV, apresenta o conceito de inovação como sendo a

introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que

---

<sup>4</sup> FLORES, Cesar. **Segredo industrial e o know-how**: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 6.

<sup>5</sup> JUNGSMANN, Diana de Mello; BONETTI, Esther Aquemi. **A caminho da inovação**: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual. Guia para o empresário. Brasília: IEL, 2010, p. 17.

compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho.

Analisando-se o conceito adotado pela lei, nota-se que, para haver inovação, não é necessário, obrigatoriamente, a criação de um produto, podendo esse caráter ser evidenciado pela novidade ou aperfeiçoamento de um ambiente produtivo. Pode-se caracterizar a presença de inovação, ainda, pela aplicação de uma solução existente a um processo novo ou prestação de serviços, desde que resulte em melhorias de sua qualidade ou de seu desempenho.

Deste modo, tecnologias inovadoras têm surgido como solução para todo tipo de problema do dia-a-dia. De acordo com Duarte, “a lógica da tecnologia, tal como concebida na economia ou na engenharia, enquadra-a em termos de eficácia pela inovação de um produto e em termos de eficiência pela inovação de um processo”<sup>6</sup>. Acontece que, como observa Nobrega, “soluções inovadoras sempre geram problemas novos. Quer dizer, os problemas também inovam”<sup>7</sup>, sendo necessária uma busca constante por novas soluções. Esta é a dinâmica que move as pesquisas científicas, realizadas, separadamente ou em colaboração, por empresas, pesquisadores independentes ou por instituições científicas, tecnológicas e de inovação (ICT's), como universidades, institutos, centros de pesquisa, entre outros.

É importante ressaltar que o desenvolvimento de patrimônio intelectual, principalmente nos últimos dois séculos, tem sido algo muito valioso, por requerer investimentos em insumos, equipamentos e pessoal qualificado. Por ser valioso, trata-se de um bem, ao qual Direito conferiu formas de proteção, que englobam os direitos propriedade intelectual. De acordo com Denis Borges Barbosa, citando a Convenção da OMPI, propriedade intelectual é definida como sendo

a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à

---

<sup>6</sup> DUARTE, op. cit., p. 16.

<sup>7</sup> NOBREGA, Clemente. O problema da inovação é que os problemas também inovam. *In*: **Innovatrix**: inovação na prática. Sem data. Disponível em: <http://innovatrix.com.br/o-lado-negro-da-inovacao/>. Acesso em: 10 nov. 2018.

atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico<sup>8</sup>.

É notório que existe uma relação entre a produção e o consumo de patrimônio intelectual em um determinado país e seu grau de desenvolvimento. Também é interessante perceber que, em se tratando das formas de proteção de ativos intangíveis,

a coerência e o fortalecimento das normas e regras que compõem a propriedade intelectual, em especial a propriedade industrial, mostram-se como elemento fundante, estrutural, para o incremento da capacidade tecnológica dos países, haja vista estimular os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e, conseqüentemente, impulsionar o crescimento tecnológico, econômico e social das nações capitalistas<sup>9</sup>.

De acordo com Robert Sherwood, um bom sistema jurídico de proteção da criação intelectual está claramente ligado ao desenvolvimento tecnológico de um país. Em suas palavras,

um sistema de propriedade intelectual que proteja a inovação e a expressão criativa pode ser visto como uma condição prévia para a criação e o uso de tecnologia nova, que acelera o crescimento econômico e auxilia o desenvolvimento. Sob este ponto de vista, o sistema de proteção à propriedade intelectual pode ser considerado como uma parte valiosa da infraestrutura de um país<sup>10</sup>.

A ideia de proteção de ativos pressupõe tratem-se, portanto, de marcas, produtos ou serviços que interessem, de alguma forma, ao mercado. A transformação destes ativos e a inserção deles na vida das pessoas pode ser realizada pelas próprias empresas que os desenvolveram, ou pode haver uma colaboração entre inventores e empresas, entre empresas diferentes ou entre empresas e centros de pesquisa públicos, de um mesmo país ou de países diferentes, o que é conhecido como transferência de tecnologia. De acordo com Ribeiro e colaboradores,

---

<sup>8</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.1.

<sup>9</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto; OLIVEIRA, Michele Cristina Souza Colla. **A contribuição do sistema de patentes para o desenvolvimento econômico e tecnológico**: uma análise sumária do perfil inovativo do país a partir dos depósitos de patente perante o INPI. Sem data. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=1294afe6156ef3b5>. Acesso em: 04 nov. 2018.

<sup>10</sup> SHERWOOD, Robert. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico**. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1992. p. 16.

a transferência de tecnologia nada mais é que uma negociação que torna disponível para utilização e consumo, conhecimentos, tecnologias, métodos, gerando desenvolvimento científico, tecnológico e econômico. Ela pode ser entendida como o processo de transferência de propriedade intelectual (patentes, copyrights, know how, etc) desde o laboratório até o mercado<sup>11</sup>.

A transferência de tecnologia pode envolver o licenciamento ou a cessão do conhecimento, de maneira gratuita ou mediante remuneração, com ou sem exclusividade. A transferência de tecnologia não envolve apenas a venda ou licenciamento para comercialização do produto em si, mas todo o sistema de transmissão do conhecimento necessário para que ele seja produzido.

Após esta breve introdução, no qual espera-se terem sido elucidados alguns conceitos importantes relacionados ao tema em análise, passa-se ao aprofundamento da questão relacionada à propriedade intelectual e à transferência de tecnologia.

## 2.2 Regulação jurídica da Propriedade Intelectual

Algumas criações, conhecimentos técnicos, processos industriais, entre outros, logo que pensados, podem vir a ser utilizados por qualquer pessoa. Outros, entretanto, requerem uma determinada proteção, devido ao seu valor econômico ou ao grau de inovação ali envolvido. Neste caso, de acordo com Assafim,

[...] os conhecimentos técnicos e os processos industriais obtidos devem ser zelosamente protegidos através dos instrumentos proporcionados pelo Direito. Consequentemente, há mais de dois séculos o Direito oferece essa proteção, por meio da concessão de direitos de propriedade industrial, e, para certos casos em que as criações técnicas não sejam beneficiadas de fato por esta proteção, o Direito oferece outros modos de amparo e tutela, como, por exemplo, as normas de proteção contra a concorrência desleal<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> RIBEIRO, Erika Freitas Santana; MELO, Fabiana Regina Grandeaux; MACÊDO, Larissa Sarmento; GUIMARÃES, Letícia de Castro. **Propriedade intelectual na UFU**: proteção e negociação. Uberlândia: UFU, Agência Intelecto, 2014, p. 86.

<sup>12</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A Transferência de Tecnologia no Brasil**: aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 19.

A proteção da propriedade intelectual, portanto, está ligada à área do Direito que garante ao criador/inventor o benefício de receber recompensa por sua criação, explorando-a com exclusividade ou transmitindo este direito a um terceiro, por tempo determinado.

Propriedade intelectual é um termo geral e amplo que abrange diversas modalidades. A primeira delas é a Propriedade Industrial, cuja proteção efetua-se mediante concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, registro de desenho industrial e de marca, além dos mecanismos de repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal. Outra espécie de proteção da propriedade intelectual é designada pelo Direito Autoral, que, por sua vez, é composto pelos mecanismos de proteção ao direito de autor, programas de computador e direitos conexos. Por fim, há a proteção *Sui Generis*, que abarca as topografias de circuito integrado, as cultivares e o acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. As diferentes modalidades de proteção da propriedade intelectual são ilustradas na Figura 1, a seguir.

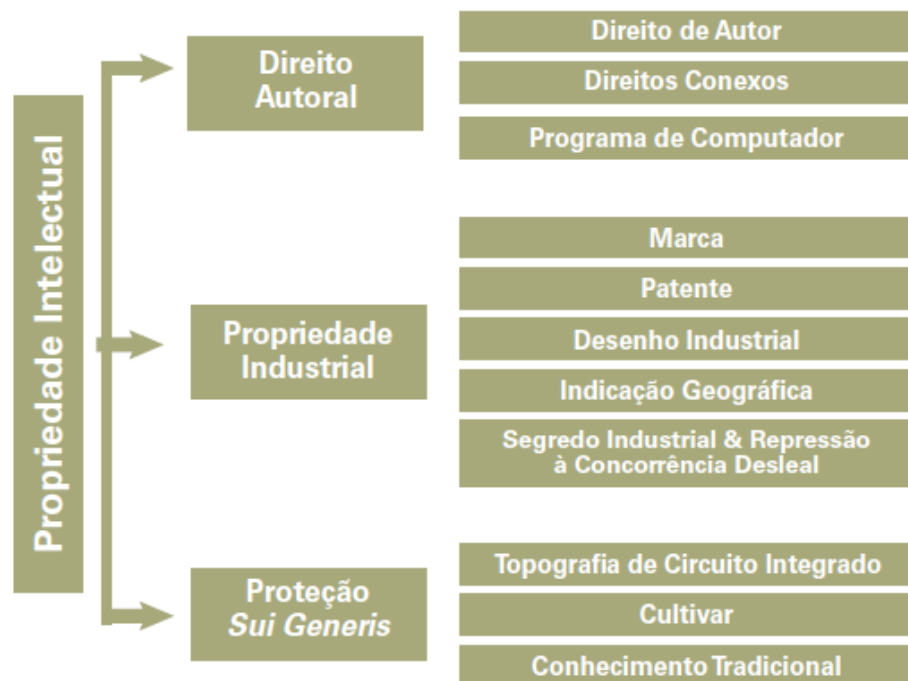


Figura 1. Modalidades de direitos de propriedade intelectual<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> JUNGSMANN e BONETTI, op. cit., p. 20.

Internacionalmente, o reconhecimento e consolidação da propriedade intelectual deu-se com a Convenção da União de Paris de 1883 (CUP), sobre propriedade industrial, e com a Convenção de Berna de 1886 (CUB), sobre direitos autorais. Em 1970, foi firmado o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT – *Patent Cooperation Treaty*), com o objetivo de desenvolver o sistema de patentes e de transferência de tecnologia, por meio de cooperação entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Em 1994, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS – *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) foi responsável pela inclusão do tema da propriedade intelectual no âmbito da OMC, definindo os parâmetros mínimos de proteção de direitos de propriedade intelectual que deviam ser incorporados às legislações nacionais dos países signatários<sup>14</sup>.

O principal órgão internacional responsável por estimular a proteção da propriedade intelectual mediante a cooperação entre os Estados, estabelecer e estimular medidas apropriadas para promover a atividade intelectual criadora e facilitar a transmissão de tecnologia relativa à propriedade industrial para os países em desenvolvimento, buscando acelerar o desenvolvimento econômico, social e cultural, além de revisar as convenções, tratados e acordos relativos à propriedade intelectual, adaptando-os às questões da atualidade é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), ou *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. A OMPI, de acordo com Jungmann e Bonetti,

é uma agência especializada das Organizações das Nações Unidas (ONU), constituída em 1967, que se dedica ao desenvolvimento de um sistema internacional de propriedade intelectual equilibrado e acessível, visando a recompensar a criatividade, estimular a inovação e contribuir para o desenvolvimento econômico, bem como salvaguardar os interesses públicos<sup>15</sup>.

O Brasil é signatário e ratificou todos os acordos internacionais supracitados. Aqui, a propriedade intelectual tem bases previstas expressamente no texto da

---

<sup>14</sup> ROCHA, Thiago Gonçalves Paluma. Histórico e criação do Acordo TRIPS/OMC. In: **Diritto & Diritti**, 2013, v. 1, p. 5. Disponível em: [https://www.diritto.it/system/docs/34763/original/Hist%C3%B3rico\\_e\\_Cria%C3%A7%C3%A3o\\_do\\_Acordo.pdf](https://www.diritto.it/system/docs/34763/original/Hist%C3%B3rico_e_Cria%C3%A7%C3%A3o_do_Acordo.pdf). Acesso em: 15 nov. 2018.

<sup>15</sup> JUNGMANN, Diana de Mello; BONETTI, Esther Aquemi. **Inovação e propriedade intelectual**: guia para o docente. Brasília: SENAI, 2010, p. 15.

Constituição Federal de 1988, que trata do tema no art. 5º, incisos XXVII, XXVIII e XXIX, a seguir transcritos:

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

A proteção jurídica da propriedade intelectual, no Brasil, encontra-se abarcada por diversos instrumentos normativos. Dentre eles, destacam-se:

- a) Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial;
- b) Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei da Proteção de Cultivares);
- c) Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei da Proteção da Propriedade Intelectual de Programas de Computador – Lei de *Software*);
- d) Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais, dentre os quais encontram-se os direitos de autor e os que lhes são conexos);
- e) Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998, que regula os arts. 75 (sobre pedido de patente cujo objeto interesse à defesa nacional) e art. 88 a 93 (sobre a invenção ou modelo de utilidade realizado por empregado ou prestador de serviço) da LPI;
- f) Lei nº 10.603, de 17 de dezembro de 2002 (informação não divulgada e concorrência desleal em produtos farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes, agrotóxicos e afins);
- g) Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007 (Lei de proteção das topografias de circuito integrado);
- h) Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015 (Novo Marco Legal da Biodiversidade).



A seguir, será feita uma breve exposição acerca dos mecanismos de proteção da propriedade intelectual disponíveis no Direito pátrio, abordando-se as principais características de cada um deles.

### **2.2.1. Patentes**

As patentes são os meios hábeis para proteção de invenções e de modelos de utilidade. De acordo com Jungmann e Bonetti,

invenção é o ato original do gênio humano. Toda vez que alguém projeta algo que desconhecia, estará produzindo uma invenção. Embora toda invenção seja, assim, original, nem sempre será nova [...]. E a novidade [...] é condição de privilegiabilidade da invenção. Modelo de utilidade é o objeto de uso prático suscetível de aplicação industrial, com novo formato de que resulta melhores condições de uso ou fabricação<sup>16</sup>.

De acordo com a LPI, são requisitos de patenteabilidade de invenções a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial (art. 8º). Os requisitos de patenteabilidade dos modelos de utilidade são aplicação industrial, apresentação de nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (art. 9º).

Além destes requisitos, para que um produto seja patenteável deve-se atender ao disposto no art. 18 da LPI, que traz os impedimentos, por “razões de ordem técnica ou de atendimento ao interesse público”<sup>17</sup>. Assim, não podem ser patenteadas as invenções ou modelos de utilidade que sejam contrárias à moral, aos bons costumes ou à segurança, à ordem e à saúde públicas; as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos que atendam aos requisitos de patenteabilidade.

---

<sup>16</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa**. 27a. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 111.

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 112.

O inventor possui um prazo para pedir a patente de sua invenção ou modelo de utilidade a partir do momento em que ele a divulga, sob pena de o produto passar a ser considerado como estado da técnica, o que é conhecido como período de graça. De acordo com a LPI, este prazo é de 12 meses (art. 12).

O prazo de duração da patente de invenção é de 20 (vinte) anos e do modelo de utilidade é de 15 (quinze) anos, contados da data do depósito do pedido, nos termos do art. 40 da LPI.

Por fim, é importante ressaltar que a proteção da propriedade industrial requer a participação do Estado, por meio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável pela concessão de patentes.

### **2.2.2 Desenho industrial**

A proteção de desenho industrial, no Brasil, é realizada por meio de registro junto ao INPI, conforme disposto no art. 2º, II da LPI. De acordo com Barbosa,

desenho industrial é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial<sup>18</sup>.

Para ser objeto de registro, um desenho industrial deve atender aos requisitos de novidade (art. 96 da LPI), originalidade (art. 97) e desimpedimento (art. 100). Quanto ao último requisito, a lei determina que não podem ser registrados desenhos contrários à moral e aos bons costumes, ofensivos à honra ou à imagem de pessoas ou atentatórios à liberdade de consciência. Também não podem ser registradas formas comuns, vulgares ou necessárias do objeto.

O registro de desenho industrial não se confunde com patente, uma vez que, como elucidam Jungmann e Bonetti,

a proteção de um desenho industrial refere-se à aparência do objeto, enquanto a patente protege a sua funcionalidade. O desenho industrial é de natureza essencialmente estética, e o seu registro não

---

<sup>18</sup> BARBOSA, op. cit., p. 577.

protege quaisquer funções técnicas do dispositivo no qual é aplicado<sup>19</sup>.

No Brasil, o registro de desenho industrial é válido por 10 (dez) anos, contados da data do depósito. Ele pode ser prorrogado por mais 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos, até atingir o prazo máximo de 25 (vinte e cinco) anos.

### **2.2.3 Marcas**

O registro de marcas é matéria dos arts. 122 e seguintes da LPI. “A marca é o designativo que identifica produtos e serviços”<sup>20</sup>. Além da marca de produtos e serviços, a LPI ainda apresenta outras duas categorias de marca: as marcas de certificação e as marcas coletivas. Estas informam que o produto ou o serviço provém de uma determinada entidade, enquanto aquelas são usadas para atestar a conformidade de produtos ou serviços com normas ou especificações técnicas.

A importância do registro de marcas dá-se na medida em que evita a presença, no mercado, de marcas idênticas ou com semelhança capaz de confundir o consumidor. Uma marca bem desenvolvida pode, inclusive, tornar-se o ativo mais valioso de uma empresa<sup>21</sup>.

No Brasil, gozam de proteção especial as marcas de alto renome (art. 125) e as marcas notoriamente conhecidas (art. 126). Deste modo, para ser objeto de registro, uma marca deve atender aos requisitos de novidade relativa, não podendo colidir com marca notoriamente conhecida e não estando compreendida no rol do art. 124 da LPI, que trata dos sinais não registráveis como marca.

Os certificados de registro de marca são válidos por 10 (dez) anos, contados da data de sua concessão, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, a pedido do titular.

---

<sup>19</sup> JUNGSMANN e BONETTI, op. cit., p. 52.

<sup>20</sup> COELHO, op. cit., p. 115.

<sup>21</sup> JUNGSMANN e BONETTI, op. cit., p. 57.

#### **2.2.4 Indicações geográficas**

As indicações geográficas são tema dos arts. 176 a 182 da LPI, podendo ser classificadas em indicação de procedência e denominação de origem. De acordo com a referida lei, indicação de procedência é o nome geográfico de um país, cidade, região ou localidade de seu território, que tenha se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço (art. 177). Neste caso, “não há características específicas naturais (clima, geografia etc.) ou humanas envolvidas na produção do produto”<sup>22</sup>. Já a denominação de origem é o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos (art. 178). Neste caso, a lei exige não só o estabelecimento no local designado, mas também o atendimento a requisitos de qualidade (art. 182).

O registro de indicação geográfica é concedido pelo INPI. A lei não determina prazo para vigência do registro, portanto os direitos concedidos perdurarão enquanto existirem as razões essenciais a sua concessão.

Por fim, é importante ressaltar, de acordo com o IDS, que

como se observa do texto legal, unicamente os produtores e prestadores de serviço estabelecidos na região podem apor em seus rótulos, etiquetas ou notas fiscais a menção da indicação geográfica [...]. O uso de uma denominação de origem é vedado mesmo aos produtores localizados na região coberta pela indicação geográfica, caso não atendam os requisitos de qualidade do regulamento da denominação de origem<sup>23</sup>.

Desta forma, percebe-se que a indicação geográfica difere da marca, uma vez que esta identifica o produtor, diferenciando-o dos demais, enquanto aquela pode ser utilizada por todos os produtores que desenvolvam atividades no local

---

<sup>22</sup> JUNGSMANN e BONETTI, op. cit., p. 47.

<sup>23</sup> IDS, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Ed revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 349.

designado, desde que seus produtos apresentem as características de qualidade necessárias à concessão da denominação de origem.

### **2.2.5 Segredo industrial e proteção contra a concorrência desleal**

Segredos industriais referem-se a informações importantes para um determinado negócio, embora nem sempre envolvam a presença de tecnologia. Englobam *know how*, segredo de fábrica e todas as informações confidenciais que sejam de vital importância para o negócio, não protegidas por patente ou registro. *Know how* é um termo bastante comum no meio empresarial, que pode ser definido como o “corpo de conhecimentos, técnicos e de outra natureza, necessários para dar a uma empresa acesso, manutenção ou vantagem no seu próprio mercado”<sup>24</sup>.

Um dos mecanismos de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial apresentado pela LPI é a repressão à concorrência desleal. Concorrência desleal pode ser definida como “qualquer ato contrário às práticas honestas, na indústria ou no comércio, que deturpe o livre funcionamento da propriedade intelectual e a compensação econômica que ela oferece”<sup>25</sup>. A LPI apresenta, no art. 195, rol do que é considerado crime de concorrência desleal, entre os quais podem ser citados os atos que causam confusão no consumidor, os que os induzem a erro, provocam o descrédito de concorrente, violam o segredo de fábrica, tiram proveito de realização de terceiros, fazem publicidade comparativa, entre outros.

### **2.2.6 Direitos autorais**

Direitos autorais referem-se à proteção de expressões artísticas, literárias e científicas, bem como de programas de computador e descobertas científicas, além de direitos conexos que abrangem interpretações de artistas intérpretes, execuções de artistas executantes, fonogramas e emissões de radiodifusão<sup>26</sup>. O dispositivo que

---

<sup>24</sup> BARBOSA, op. cit., p. 650.

<sup>25</sup> JUNGSMANN e BONETTI, op. cit, p. 69.

<sup>26</sup> Ibid, p. 20.

trata desta modalidade de proteção é a Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direito Autoral).

De acordo com o art. 7º da referida lei, são obras intelectuais protegidas:

- I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
- II - as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza;
- III - as obras dramáticas e dramático-musicais;
- IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;
- V - as composições musicais, tenham ou não letra;
- VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
- VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
- VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
- IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
- X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
- XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
- XII - os programas de computador;
- XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

Já o art. 8º traz o rol daquilo que não pode ser protegido por meio de direito de autor:

- I - as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;
- II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;
- III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;
- IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;
- V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;
- VI - os nomes e títulos isolados;
- VII - o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.

O registro da obra para fins de proteção é dispensável, pois ela é válida em todos os países signatários do Acordo TRIPS. Todavia, o registro é recomendável a fim de ser elemento de prova em eventual disputa relacionada à autoria ou à

titularidade da obra. No Brasil, as criações podem ser registradas por seus autores nas instituições indicadas pela Tabela 1, a seguir.

Tabela 1. Onde registrar criações<sup>27</sup>.

<b>Criações</b>	<b>Instituições responsáveis pelo registro</b>
Livros e textos	Fundação Biblioteca Nacional
Filmes	Agência Nacional do Cinema
Obras artísticas	Escola de Belas Artes
Partituras de músicas	Escola de Música Fundação Biblioteca Nacional
Plantas arquitetônicas/projetos	Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da Unidade da Federação
Programas de computador	Instituto Nacional da Propriedade Industrial

O prazo de proteção do direito de autor vai desde o momento da criação da obra até 70 (setenta) anos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do titular (art. 41), os quais são transmitidos a seus sucessores. Após este prazo, a criação entra em domínio público.

Os direitos conexos referem-se aos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão (art. 89), seguindo as mesmas diretrizes do direito de autor.

Os programas de computador gozam da mesma proteção concedida pela Lei de Direito Autoral, não lhes sendo aplicáveis as disposições relativas aos direitos morais. Além deste dispositivo, a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de *Software*) também trata do tema.

O registro de programas de computador também é opcional, todavia é altamente recomendado, em caso de haver alguma disputa judicial relacionada à

<sup>27</sup> Adaptada de JUNGMANN e BONETTI, op. cit., p. 26.

autoria do programa. O órgão responsável pelo registro de programa de computador é o INPI e o prazo de vigência do direito é de 50 (cinquenta) anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da publicação ou da criação.

### **2.2.7 Topografia de circuito integrado**

A proteção das topografias de circuito integrado é concedida pela Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007. De acordo com a referida lei (art. 26, I), circuito integrado é um produto que possui “elementos dos quais pelo menos um seja ativo e com algumas ou todas as interconexões integralmente formadas sobre uma peça de material ou em seu interior e cuja finalidade seja desempenhar uma função eletrônica”. O circuito integrado é conhecido popularmente como *chip*.

Topografia de circuitos integrados (art. 26, II), por sua vez, é uma

série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura.

A originalidade da topografia de circuito integrado é requisito para a proteção (art. 29), não podendo a mesma ser comum ou óbvia para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criação. A proteção da topografia é concedida pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito ou da primeira exploração, o que tiver ocorrido primeiro (art. 35).

### **2.2.8 Cultivar**

A proteção a cultivares é conferida pela Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, sendo o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, responsável pela concessão do certificado de proteção. Cultivar, de acordo com a referida lei (art. 3º), é



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

Para ser passível de proteção, uma obtenção vegetal deve ser nova, distintiva, homogênea e estável, além de receber denominação adequada.

A proteção aos melhoristas é conferida pelo prazo de 15 (quinze) anos. Para as videiras, árvores frutíferas, árvores florestais e árvores ornamentais, a vigência do certificado é de 18 (dezoito) anos.

### **2.2.9 Acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado**

O Brasil instituiu, por meio da Medida Provisória n. 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, normas de proteção aos bens jurídicos mencionados como terceiro objetivo da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). No ano de 2015 foi editada a Lei nº 13.123, em 20 de maio (Novo Marco Legal da Biodiversidade), que revogou a MP 2.186-16 e apresenta disposições acerca do acesso ao patrimônio genético, da proteção e acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade. Ambos os dispositivos legais apontam como mecanismos para controlar as atividades de pesquisa e desenvolvimento com patrimônio genético e conhecimento tradicional associado a realização obrigatória de cadastro no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), submetido à aprovação e autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen), órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.

De acordo com a referida lei (art. 2º), patrimônio genético é a “informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo destes seres vivos”, enquanto que conhecimento tradicional associado é a “informação ou prática de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional sobre as

propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao patrimônio genético”. A lei é aplicável, de acordo com Vasconcelos, às

atividades de acesso e de exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo iniciadas após 17 de novembro de 2015, bem como aquelas atividades que se encontravam em andamento nessa data e que eram alcançadas pela Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001<sup>28</sup>.

Desta forma, todas as pesquisas que utilizarem patrimônio genético ou conhecimento tradicional, a partir da data supracitada, para serem divulgadas, precisam ter sido cadastradas no SisGen. Quando é feito um depósito de pedido de patente junto ao INPI, o órgão solicita a comprovação do cadastro ou declaração de que a pesquisa não efetuou tal acesso, estando o pesquisador sujeito a sanções em caso de descumprimento ou de declaração falsa.

### 2.3 Transferência de tecnologia

Quando uma tecnologia inovadora é desenvolvida e, conseqüentemente, protegida por algum inventor independente ou por uma instituição ou empresa, é interessante que ela seja inserida no mercado, tornando-se acessível à população. Caso o proprietário ou titular da tecnologia não possua condições ou interesse na sua produção, pode-se realizar a transferência desta tecnologia para uma empresa ou instituição capaz de fazê-lo. De acordo com Corrêa,

num sentido amplo, a transferência de tecnologia significa um negócio jurídico pelo qual uma das partes obriga-se a transmitir determinados conhecimentos aplicáveis a um processo produtivo, sendo remunerado pela outra parte. Para que haja transferência de tecnologia é necessária a assimilação dos conhecimentos pelo receptor<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> VASCONCELOS, Rosa Míriam de. **Marcos regulatórios aplicáveis às atividades de pesquisa e desenvolvimento**. Brasília: Embrapa, 2016. p. 23.

<sup>29</sup> CORRÊA, Daniel Rocha. **Contratos de Transferência de Tecnologia: fundamentos para o controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas**. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005, p. 96.

A transferência de tecnologia pode ser formalizada por diferentes tipos de contratos, que serão detalhados adiante. Ela pode ser realizada entre sujeitos pertencentes a um mesmo Estado soberano, tratando-se de transferência de tecnologia interna, ou entre sujeitos de diferentes Estados, tratando-se de transferência de tecnologia internacional. Pode também ser classificada como homogênea, quando houver capacidade tecnológica compatível entre os sujeitos, ou heterogênea, em que uma das partes possui capacidade tecnológica superior à outra<sup>30</sup>. Para Assafim,

os especialistas na matéria detectaram importantes inconvenientes nos processos de transferência de tecnologia do tipo heterogêneo ou desigual. Entre estes inconvenientes, destaca-se, em primeiro lugar, a falta de recursos econômicos e de cultura de inovações tecnológicas em muitos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento; em segundo lugar, as dificuldades de instalação ou montagem da tecnologia no ambiente concreto do país receptor; e, por último, deve-se fazer referência às pretensões egoístas dos concedentes de tecnologia que, longe de fomentar um verdadeiro e eficiente desenvolvimento, procuram, somente, acentuar a dependência industrial desses países<sup>31</sup>.

Por fim, a transferência de tecnologia pode ser realizada entre sujeitos de direito público, entre sujeitos de direito privado, ou entre ambos.

No Brasil, grande parte do conhecimento técnico e científico é desenvolvido nas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT's), entre as quais se destacam as universidades públicas. De acordo com o art. 2º, V da Lei de Inovação, ICT é o

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

As pesquisas realizadas nas ICT's são, na maioria das vezes, fomentadas por agências governamentais. “Nesta perspectiva, a inovação produzida com recursos

---

<sup>30</sup> ASSAFIM, op. cit., p. 26.

<sup>31</sup> Ibid., p. 26.

públicos deve ser transferida à sociedade sob a forma de benefícios”<sup>32</sup>. Nesta senda, é de crucial importância que a tecnologia desenvolvida pelas universidades públicas ultrapasse seus muros e torne-se acessível às pessoas.

No caso de transferência de tecnologia envolvendo ICT's deve ser observada, além da legislação referente à propriedade intelectual e transferência de tecnologia, a aplicação da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública). Esta lei apresenta as bases legais para as contratações por órgãos públicos, dentre as quais destacam-se a obrigatoriedade de instrumento contratual escrito, a obrigatoriedade de publicação do extrato do contrato na imprensa oficial, após sua assinatura, entre outras.

Neste capítulo, foram abordados os principais conceitos relacionados à tecnologia, inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Foram também apresentadas as modalidades de proteção da propriedade intelectual abarcadas pelo direito brasileiro, bem como o aparato legislativo que lhes sustentam.

No capítulo seguinte será dado enfoque aos contratos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Serão apresentadas as principais espécies deste tipo de contrato, bem como as principais cláusulas que lhes são características.

---

<sup>32</sup> RIBEIRO *et al*, op. cit., p. 85.

### 3 CONTRATOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

#### 3.1 Conceito e principais cláusulas dos contratos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia

Contratos, como se sabe, são acordos de vontade, aos quais a lei atribui os efeitos acordados pelas partes, desde que respeitados os pressupostos impostos pelo ordenamento jurídico de existência, validade e eficácia<sup>33</sup>. São, portanto, espécies de negócio jurídico, bilateral ou plurilateral, originários de um acordo de vontades, em conformidade com a lei, capaz de criar, modificar e extinguir direitos. Conforme descrito por Farias e Rosenvald, aplicam-se aos contratos os princípios da autonomia privada, da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da justiça contratual<sup>34</sup>.

Com relação aos contratos em que uma das partes pertence aos quadros da administração pública, denominados contratos administrativos, o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.666/93 os define como sendo “todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada”. A Administração Pública pode também celebrar convênios, que, de acordo com Marçal Justen Filho, também são acordos de vontade,

em que pelo menos uma das partes integra a Administração Pública, por meio do qual as partes se obrigam a conjugar esforços e (ou) recursos, visando a disciplinar a atuação harmônica e sem intuito lucrativo das partes, para o desempenho de competências administrativas de interesse comum<sup>35</sup>.

Em se tratando de contratos administrativos, incidem-lhes os princípios básicos da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade,

---

<sup>33</sup> FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. **Curso de Direito Civil: Contratos, Teoria Geral e Contratos em Espécie**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 32.

<sup>34</sup> FARIAS e ROSENVALD, op. cit., p. 119-229.

<sup>35</sup> JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à lei de licitações e contratos administrativos**. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1462.

publicidade e eficiência), além dos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. São os contratos regulados “pelas respectivas cláusulas, pelas normas da Lei de Licitações e pelos preceitos de direito público. Na falta desses dispositivos, regem-se pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado”<sup>36</sup>. É importante ressaltar que, como regra, é necessária a realização de processo licitatório prévio à contratação com a Administração Pública, exceto nos casos de dispensa e inexigibilidade previstos em lei.

Os contratos de propriedade intelectual e de transferência de tecnologia são espécies de contratos, no qual são negociados ativos intangíveis, protegidos ou passíveis de proteção. De acordo Assafim,

o contrato de transferência de tecnologia é o negócio jurídico cujo objeto é a transmissão de determinados bens imateriais (criações, segredos e *software*) protegidos por institutos de propriedade intelectual ou de determinados conhecimentos técnicos de caráter substancial e secreto não suscetíveis de proteção monopólica<sup>37</sup>.

Os contratos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia estão sujeitos à aplicação da Lei de Propriedade Industrial e da Lei de Inovação, com as alterações promovidas pela Lei n° 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação), além dos efeitos internos do Acordo TRIPS. Aos contratos administrativos envolvendo propriedade intelectual e transferência de tecnologia, aplicam-se, também o disposto na Lei n° 8.666/1993, e, nos casos em que há a participação de fundação de apoio, o disposto na Lei n° 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

Com relação à necessidade de processo licitatório prévio à contratação com a Administração Pública, a Lei de Inovação tornou dispensável a contratação realizada por Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) ou por agência de fomento quando o objeto for a transferência de tecnologia ou o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

---

<sup>36</sup> BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Licitações e contratos**: orientações e jurisprudência do TCU. 4. ed. rev., atual. e ampl. Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência; Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, p. 645.

<sup>37</sup> ASSAFIM, op. cit., p. 41.

São contratos de propriedade intelectual os que definem cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia, acordos de cooperação técnica, contratos de sigilo e confidencialidade, termos de parceria, entre outros. Os contratos de transferência de tecnologia envolvem licenciamento ou cessão de direitos de propriedade industrial (patentes, desenhos industriais, marcas e topografias de circuitos integrados), fornecimento de tecnologia, serviços de assistência técnica e franquia<sup>38</sup>.

Os contratos de licenciamento são aqueles que permitem a exploração da patente, do desenho industrial ou da marca por sujeito não detentor de sua titularidade, mediante pagamento de *royalties*, por um prazo determinado. Já os contratos de cessão transferem a titularidade do bem imaterial ao adquirente, enquanto durar o prazo de sua proteção, mediante o pagamento do valor acordado entre as partes.

É importante ressaltar que, para ter oponibilidade perante terceiros, os contratos de transferência de tecnologia precisam, necessariamente, ser averbados junto ao INPI, conforme disposto no art. 211 da LPI, com exceção dos serviços de assistência técnica listados pela Resolução INPI nº 156/2015, que serão detalhados adiante.

As principais cláusulas que caracterizam os contratos de propriedade intelectual e de transferência de tecnologia são as que definem o percentual de cotitularidade sobre a tecnologia pertencente a cada partícipe, as obrigações quanto ao pagamento das taxas de proteção e responsabilidade pela formalização e acompanhamento desta proteção, formas de uso e exploração da tecnologia, formas de divulgação, sigilo e confidencialidade. Deve ser definida em cláusula específica a forma de remuneração do contrato, caso trate-se de contrato oneroso ou deve-se especificar se a transferência de tecnologia está ocorrendo a título gratuito. Deve-se expressar, também, se há exclusividade ou não na negociação.

Além destas, o art. 55 da Lei 8.666/1993 enumera quais são as cláusulas necessárias aos contratos que envolvam a participação da Administração Pública. São elas:

---

<sup>38</sup> BRASIL, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Guia básico de transferência de tecnologia**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/guia-basico-de-transferencia-de-tecnologia>. Acesso em: 21 abr. 2018.

- I - o objeto e seus elementos característicos;
- II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
- III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
- IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
- V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
- VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
- VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
- VIII - os casos de rescisão;
- IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
- X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
- XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
- XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
- XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

O § 2º do mesmo artigo ainda diz que é obrigatória a cláusula que declare competente o foro da sede do órgão da administração para dirimir qualquer questão contratual. Além disso, os contratos administrativos devem ter seus extratos publicados na Imprensa Oficial, conforme disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

A seguir, serão abordados os principais tipos de contratos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, sem a pretensão de exaurir todas as modalidades possíveis, tendo-se em vista a possibilidade de criação de contratos atípicos.

### **3.2 Contratos em espécie**

Os principais tipos de contratos de propriedade intelectual são, dentre outros, os seguintes: termos ou acordos de sigilo e confidencialidade; termos ou acordos de



cooperação técnica-científica e contratos de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia. Os de transferência de tecnologia englobam licença ou cessão de direitos de propriedade industrial (patentes, desenhos industriais, marcas e topografias de circuitos integrados), fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e franquias.

A seguir serão feitas breves considerações a respeito de cada uma destas modalidades de contratos.

### **3.2.1 Acordo de sigilo e confidencialidade**

Embora a LPI proteja informações, conhecimentos e dados confidenciais utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, por meio da repressão à concorrência desleal, no âmbito das ICT's o Decreto nº 9.283/2018 traz a seguinte disposição, no art. 68:

§ 2º Na hipótese de a execução do objeto contratual ser prejudicada pela restrição de acesso à informação, a administração pública poderá exigir do contratado a assinatura de Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo, nos termos do art. 18, parágrafo único, do Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012.

A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) autoriza o sigilo de projetos de pesquisa e desenvolvimento científico, por serem considerados imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado.

Desta forma, quando uma empresa apresenta interesse em conhecer as pesquisas realizadas por uma ICT, ou sua infraestrutura, visando a uma parceria futura, é recomendável a assinatura de um acordo de sigilo e confidencialidade, que é um contrato no qual são definidas as obrigações relacionadas à manutenção do segredo das pesquisas acadêmicas. Neste contrato, são definidas, principalmente, as obrigações das partes quanto à divulgação ou não de dados considerados sigilosos, bem como as sanções em caso de descumprimento.

O sigilo e a confidencialidade podem também ser objeto de cláusula inclusa em outra modalidade de contrato de propriedade intelectual ou transferência de tecnologia, como, por exemplo, em um acordo de cooperação técnica-científica, de modo a primar pelo princípio da eficiência na administração pública, evitando-se a

necessidade de abertura de novo processo administrativo para assinatura de um contrato complementar.

### **3.2.2 Termo de cooperação técnica-científica**

O termo ou acordo de cooperação técnica-científica é firmado quando uma pessoa jurídica de direito privado financia um projeto de pesquisa a ser desenvolvido por pesquisadores da universidade, utilizando a infraestrutura desta, por meio de compra de equipamentos ou insumos, pagamento de bolsas para alunos ou pesquisadores, etc., de forma a manter a participação de ambas as partes como cotitulares da tecnologia desenvolvida. Entre as vantagens deste tipo de acordo, Cunha e colaboradores apontam que

este tipo de cooperação tem permitido que empresas tenham algumas necessidades tecnológicas satisfeitas, utilizando-se de soluções desenvolvidas por alunos dentro das dependências da universidade sob a supervisão de professores. Isto proporciona um baixo custo de projeto para a empresa, enquanto permite que os estudantes tenham um maior contato com as atividades profissionais que executarão após a graduação, proporcionando um aumento da confiança das empresas na universidade<sup>39</sup>.

Este tipo de contrato encontra suas bases previstas na Lei de Inovação, com as alterações promovidas pelo Marco Legal da CT&I. Durante o cumprimento dos acordos de cooperação técnica-científica, é comum ocorrer repasses de recursos financeiros advindos da empresa (contratante) para a ICT (contratada executora), o que requer a gestão administrativa e financeira por uma fundação de apoio (contratada gestora).

No termo de cooperação são definidas as obrigações das partes, vinculadas à apresentação de um projeto de atividades, projeto de pesquisa ou plano de trabalho. Além disso, é de fundamental importância definir no instrumento contratual como será dividida a titularidade dos resultados da pesquisa, tendo-se em vista a possibilidade de desenvolvimento de tecnologia inovadora passível de proteção,

---

<sup>39</sup> CUNHA, José Carlos da; PILLA JR, Valfredo; FERLIN, Edson Pedro; BOREKI, Guilherme. A integração entre universidade e empresa através da cooperação científica no curso de engenharia da computação do UNICENP. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, Brasília, 2004. **Anais eletrônicos** [...]. Brasília: ABENGE, 2004. Disponível em: [http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/15/artigos/05\\_304.pdf](http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/15/artigos/05_304.pdf). Acesso em: 18 nov. 2018.

bem como a forma de divisão dos custos de proteção e da participação nos benefícios auferidos com a transferência da tecnologia, se houver, direito de preferência, entre outros.

### **3.2.3 Contrato de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia**

Nos contratos de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia também são definidos os percentuais cabíveis relacionados à propriedade de uma tecnologia desenvolvida, a divisão dos custos e responsabilidades pela proteção e a participação nos benefícios auferidos com sua transferência a terceiros. Como bem colocado por Fischer, “o processo administrativo para obtenção de uma patente é particularmente longo, sendo, portanto, condição necessária o contato entre os coproprietários ao longo dessa fase que envolve, além de despesas, algumas decisões importantes”<sup>40</sup>.

Neste tipo de contrato, é comum que a pesquisa tenha sido financiada por alguma das agências de fomento governamentais ou tenha sido desenvolvida em mais de uma universidade ou centro de pesquisa a partir de um projeto de em colaboração, custeado por capital público. A CAPES<sup>41</sup> e o CNPq<sup>42</sup> não exigem a participação como cotitulares nos projetos de pesquisa por elas financiados, enquanto a FAPEMIG<sup>43</sup> exige participação mínima de 1%.

### **3.2.4 Licenças**

De acordo com o INPI, podem ser celebradas licenças de uso de marca, de exploração de patente, de exploração de desenho industrial e de topografia de circuito integrado.

Este tipo de contrato destina-se a autorizar o uso de marca, patente, desenho industrial ou topografia de circuito integrado, regularmente depositada ou registrada

---

<sup>40</sup> FISCHER, Frank. **O regime de co-propriedade em patentes**. Sem data, p. 6. Disponível em: [http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/FFI\\_Regime\\_de\\_Co-Propriedade\\_em\\_Patentes.pdf](http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/FFI_Regime_de_Co-Propriedade_em_Patentes.pdf). Acesso em: 18 nov. 2018.

<sup>41</sup> Conforme Anexo I da Portaria n° 028, de 27 de janeiro de 2010.

<sup>42</sup> Conforme Resolução Normativa n° 034/2014.

<sup>43</sup> Conforme Deliberação n° 72, de 13 de agosto de 2013.

no INPI, por terceiros, sem, no entanto, transferir-lhes a titularidade. De acordo com Barbosa, “pela licença, o titular do direito exclusivo autoriza o uso e o gozo do objeto de sua patente e sinal distintivo, ou como o quer parte da doutrina, compromete-se a não exercer o seu poder de proibir o uso”<sup>44</sup>.

O contrato de licença de uso de marca deve respeitar o disposto nos arts. 139 a 141 da LPI. O de licença para exploração da patente ou do pedido de patente deve estar de acordo com o disposto nos arts. 61 a 63 da LPI e o de licença de exploração de desenho industrial deve observar o disposto no art. 121 da LPI. Já o contrato cujo objetivo é licenciar a exploração de topografia de circuito integrado deve respeitar o disposto nos arts. 44 a 46 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.

Em todos os casos, deve-se indicar no contrato o número do objeto registrado ou patenteado ou do pedido de registro ou patente depositado junto ao INPI, além das condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e se há permissão para sublicenciar o objeto.

Quando tratar-se de licenciamento oneroso, as formas de pagamento negociáveis são: percentual incidente sobre o preço líquido de venda dos produtos ou receita líquida auferida pelos serviços objeto do contrato, valor fixo por unidade vendida ou valor fixo. A remuneração pelas licenças é também conhecida como *royalties*. A remuneração pelo uso do objeto só é possível após a expedição do registro ou da patente pelo INPI. Enquanto isso não ocorre, havendo apenas o pedido de registro ou patente, não há pagamento, mas expectativa de remuneração. Quando o registro ou a patente forem concedidos, a remuneração retroage ao início do prazo do contrato, exceto no caso de licença de marca, em que o pagamento será devido a partir da data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial<sup>45</sup>.

O limite da vigência deste tipo de contrato é o prazo de vigência das patentes ou dos registros. O contrato pode ser prorrogado por meio de termo aditivo, assinado pelas partes dentro da vigência do contrato, e averbado no INPI antes da expiração de seu prazo.

---

<sup>44</sup> BARBOSA, op. cit., p. 1045.

<sup>45</sup> BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Tipos de contratos**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/tipos-de-contratos>. Acesso em: 18 nov. 2018.

### 3.2.5 Cessões

Podem ser cedidos, total ou parcialmente, marcas, patentes, desenhos industriais e topografias de circuitos integrados. Neste caso, conforme explica Barbosa, o titular do direito exclusivo o repassa, voluntariamente, como ato *inter vivos*<sup>46</sup>.

Os contratos de cessão de marca devem respeitar o disposto nos arts. 134 a 138 da LPI. Os de cessão de patente devem estar de acordo com o disposto nos arts. 58 e 59 da LPI e os de cessão de desenho industrial devem obedecer ao disposto no art. 121 da LPI. Os contratos de cessão de topografia de circuito integrado devem observar o disposto nos arts. 41 a 43 da Lei nº 11.484 de 31 de maio de 2007.

A remuneração do contrato de cessão, quando oneroso, é estabelecida por valor fixo, conforme negociação entre as partes e o prazo de vigência é o prazo determinado no contrato<sup>47</sup>. Neste caso, o cessionário deverá assumir também os custos futuros com a manutenção do registro ou da patente junto ao INPI.

### 3.2.6 Licenças Compulsórias

De acordo com o INPI, podem ser concedidas licenças compulsórias de patentes ou de topografias de circuitos integrados. Na lição de Bagnato e colaboradores,

após três anos da concessão, se não houver comercialização ou licenciamento ou o titular negar-se a negociar a patente, ou ainda, houver abuso de poder econômico, poderá haver a licença compulsória a terceiros sem exclusividade, sendo o titular remunerado segundo decisão arbitrada pelo INPI<sup>48</sup>.

<sup>46</sup> BARBOSA, op. cit., p. 1045.

<sup>47</sup> BRASIL, INPI. **Tipos de contratos**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/tipos-de-contratos>. Acesso em: 18 nov. 2018.

<sup>48</sup> BAGNATO, Vanderlei Salvador; SOUZA, Maria Aparecida de; MURAKAWA, Ligia Sueny Gonçalves. **Guia prático I: Introdução à propriedade intelectual**. São Paulo: Agência USP de Inovação, sem data, p. 11. Disponível em: [http://www.inovacao.usp.br/wp-content/uploads/sites/300/2014/02/CARTILHA\\_PI\\_bom\\_x.pdf](http://www.inovacao.usp.br/wp-content/uploads/sites/300/2014/02/CARTILHA_PI_bom_x.pdf). Acesso em: 19 nov. 2018.

A licença compulsória de patente deve respeitar o disposto nos arts. 68 a 74 da LPI, além do Decreto nº 3.201, de 06 de outubro de 1999 e do Decreto nº 4.830, de 04 de setembro de 2003. A licença compulsória de topografia de circuito integrado deve atender ao disposto nos arts. 47 a 54 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.

A licença compulsória somente poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente ou da topografia de circuito integrado.

A licença compulsória pode ser apresentada de duas formas<sup>49</sup>:

- a) Licença de interesse privado, que pode ser apresentada por abuso de direito ou por abuso de poder econômico;
- b) Licença de interesse público, que tem como finalidade atender situações de emergência nacional ou de interesse público, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade. Neste caso, a licença compulsória para exploração da patente, temporária e não exclusiva, pode ser concedida de ofício, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

O licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de um ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual período, salvo razões legítimas. O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido tal prazo.

O prazo máximo do contrato é a vigência da patente ou do registro que está sendo licenciado.

### **3.2.7 Fornecimento de Tecnologia**

Os contratos de fornecimento de tecnologia são aqueles que objetivam a transmissão de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial concedido ou depositado, o que é conhecido como *know how*<sup>50</sup>. A transmissão do conhecimento deve compreender todo o conjunto de

---

<sup>49</sup> BRASIL, INPI. **Tipos de contratos**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/tipos-de-contratos>. Acesso em: 18 nov. 2018.

<sup>50</sup> BARBOSA, op. cit., p. 968.

informação e dados técnicos necessários para permitir a fabricação dos produtos e/ou processos pelo cessionário.

De acordo com Barbosa, o contrato de *know how* deve conter, essencialmente, três cláusulas:

- a) a que o fornecedor de tecnologia se compromete a comunicar experiências empresariais ao receptor, para os fins próprios deste, de forma a transmitir os meios necessários e suficientes para transmissão de uma oportunidade empresarial, definida no contrato;
- b) a que o receptor se compromete a retribuir essa comunicação;
- c) a que o receptor se compromete a manter a substância econômica do bem, impedindo que as vantagens concorrenciais resultantes do segredo ou escassez relativa das informações comunicadas se tornem de acesso geral<sup>51</sup>.

A remuneração e as formas de pagamento do fornecimento de tecnologia são estabelecidas em conformidade com a negociação prévia, usualmente tomando como base percentual incidente sobre o preço líquido de venda do produto resultante da aplicação da tecnologia; ou valor fixo por unidade vendida ou valor fixo. Caso haja pagamento adicional pela assistência técnica prestada, o contrato deverá indicar o número de técnicos envolvidos e determinar suas respectivas diárias<sup>52</sup>.

Os contratos são registrados pelo prazo declarado no instrumento, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo, assinado pelas partes dentro do prazo vigência do contrato.

### **3.2.8 Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica**

Contratos ou faturas de prestação de serviços de assistência técnica são aqueles que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento, programação, pesquisas, estudos, projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados<sup>53</sup>, quando relacionados à atividade fim da empresa, bem como serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no

---

<sup>51</sup> BARBOSA, op. cit., p.1018-1019.

<sup>52</sup> BRASIL, INPI. **Tipos de contratos**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/tipos-de-contratos>. Acesso em: 18 nov. 2018.

<sup>53</sup> BARBOSA, op. cit., p. 968.

exterior, acompanhados por técnico brasileiro e/ou que gerarem qualquer tipo de documento, como por exemplo, relatório.

Por não caracterizarem transferência de tecnologia, alguns serviços técnicos são dispensados de registro pelo INPI (LPI, art. 211). Tais serviços encontram-se relacionados pela Resolução/INPI nº 156/2015. São eles:

- I - Agenciamento de compras incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária);
- II - Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios (beneficiamento de produtos);
- III - Serviços de manutenção preventiva prestados em equipamentos e/ou máquinas, de qualquer natureza;
- IV - Serviços de reparo, conserto, ajuste, calibração, revisão, inspeção, reforma e recuperação prestados em equipamentos e/ou máquinas, de qualquer natureza;
- V - Serviços de supervisão de montagem, montagem, desmontagem, instalação e início de operação prestados em equipamentos e/ou máquinas;
- VI - Homologação e certificação de qualidade de produtos;
- VII - Consultoria na área financeira;
- VIII - Consultoria na área comercial;
- IX - Consultoria na área jurídica;
- X - Consultoria visando à participação em licitação;
- XI - Serviços de marketing;
- XII - Consultoria remota, sem a geração de documentos;
- XIII - Serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação, integração, implantação, customização, adaptação, certificação migração, configuração, parametrização, tradução ou localização de programas de computador (software);
- XIV - Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador (software);
- XV - Licença de uso de programa de computador (software);
- XVI - Distribuição de programa de computador (software);
- XVII - Aquisição de cópia única de programa de computador (software).

Os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica que configurem transferência de tecnologia entre partes domiciliadas no Brasil são passíveis de registro no INPI, enquanto que os de exportação de serviços de assistência técnica e científica são dispensados de registro.

O objeto do contrato e da fatura de prestação de assistência técnica e científica deve estar relacionado com o escopo de serviços que impliquem transferência de tecnologia, por envolverem a transmissão direta de conhecimentos



e informações técnicas. Nesses contratos é necessário incluir cláusula de remuneração, de modo a explicitar o custo em função do número de técnicos estrangeiros, as qualificações dos técnicos; o número de horas/dias trabalhados por cada técnico, o valor das diárias (taxa/hora ou dia) detalhado por tipo de técnico e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado<sup>54</sup>.

Os contratos e faturas de prestação de assistência técnica e científica são registrados pelo prazo previsto para a realização do serviço ou pelo período de realização dos serviços, sendo passíveis de prorrogação por meio de termo aditivo.

### **3.2.9 Franquia**

Os contratos empresariais de franquias são regidos pela Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994 (Lei de Franquia).

Contratos de franquias são aqueles que se destinam à concessão temporária de modelo de negócio que envolva uso de marcas e/ou exploração de patentes, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo. Além da indicação, no contrato, do(s) número(s) do(s) pedido(s) e/ou registro(s) dos direitos de propriedade industrial depositados no INPI, da descrição detalhada da franquia e da descrição geral do negócio, deve ser apresentada, também, a Circular de Oferta de Franquia ou declaração de recebimento da Circular de Oferta de Franquia<sup>55</sup>.

A Circular de Oferta deve conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: histórico resumido da empresa; balanços e demonstrativos financeiros da empresa; perfil do franqueado; situação perante o INPI das marcas e patentes envolvidas, entre outras informações listadas no art. 3º da Lei de Franquia. A Circular deverá ser entregue ao franqueado dez dias antes da assinatura do contrato (art. 4º). Pode haver concessão de direito à empresa franqueada para subfranquear o sistema de franquias em áreas específicas.

---

<sup>54</sup> RIBEIRO et al, op. cit., p. 91.

<sup>55</sup> BRASIL, INPI. **Tipos de contratos**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/tipos-de-contratos>. Acesso em: 18 nov. 2018.

A remuneração por este tipo de contrato é realizada, geralmente, por taxa de franquia (valor fixo pago no início da negociação); taxa de *royalties* (percentual sobre o preço líquido de vendas); taxa de publicidade (percentual sobre vendas), entre outras. Os contratos são registrados até o prazo de vigência das marcas registradas e/ou patentes concedidas pelo INPI envolvidas na franquia.

Neste capítulo foram apresentadas as principais modalidades de contratos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, de acordo com a Lei de Inovação e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). No capítulo seguinte será abordada a atual política de gestão dos contratos da Universidade Federal de Uberlândia, de modo a investigar se tal política encontra-se alinhada aos preceitos do Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação.

## 4 EXPERIÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

### 4.1 Política de inovação

No Brasil, grande parte das inovações têm sido desenvolvidas pelas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT's), dentre as quais incluem-se as universidades públicas. De acordo com Pereira e colaboradores, citando dados da Thomson Reuters, o Brasil foi o décimo quarto maior produtor de pesquisa científica no mundo no ano de 2012, sendo que as universidades públicas foram responsáveis por mais de 90% dos artigos científicos produzidos no país<sup>56</sup>.

Isto fez com que o Estado percebesse a necessidade de fortalecer a política de inovação nacional, de modo a fomentar o desenvolvimento da ciência e tecnologia nas instituições e promover uma interação delas com as empresas, visando atender ao disposto pelos arts. 218 e 219 da Constituição Federal<sup>57</sup>. Conforme bem observado por Silva e colaboradores, “os avanços nos processos de industrialização exigem que as empresas não só conheçam suas potencialidades, mas que busquem parcerias de cooperação em universidades e centros de pesquisa”<sup>58</sup>.

Nesta senda, tem sido apoiada pelo governo a interação entre o ambiente produtivo privado e as universidades públicas, com o objetivo precípua de fomentar o desenvolvimento tecnológico e social, bem como de levar ao alcance das pessoas o conhecimento produzido dentro das ICT's.

Tal interação tornou-se possível com a publicação da Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que instituiu a contribuição de intervenção de domínio

---

<sup>56</sup> PEREIRA, Rafael Moraes; MARQUES, Humberto Rodrigues; CASTRO, Sabrina Olimpio Caldas de; ALMEIDA, Fernanda Maria de; GAVA, Rodrigo. Contexto da inovação nas universidades federais brasileiras na perspectiva de indicadores de ciência e tecnologia. *In: Revista Brasileira de Gestão e Inovação – Brazilian Journal of Management & Innovation* v.4, n.1, Setembro/Dezembro, 2016, p. 68.

<sup>57</sup> Os arts. 218 e 219 da CF tratavam do tema de ciência e tecnologia. Com o desenvolvimento da política de inovação no país, foi aprovada a Emenda Constitucional n. 85/2015, que deu aos referidos artigos nova redação, incluindo expressamente o termo inovação. A EC 85/2015 também inseriu na CF os arts. 219-A e 219-B, dispendo sobre a cooperação entre órgãos e entidades públicos e privados.

<sup>58</sup> SILVA, Luan Carlos Santos; KOVALESKI, João Luiz; GAIA, Silvia; SEGUNDO, Gesil Sampaio Amarante; CATEN, Carla Schwengber Ten. **Processo de transferência de tecnologia em universidades públicas brasileiras por intermédio dos Núcleos de Inovação Tecnológica**. Interciência: Caracas. Vol. 40, Ed. 10, Out. 2015, p. 664.

econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação. Mais tarde, no ano 2004, foi publicada a Lei de Inovação, que, conforme já mencionado, dispõe sobre incentivos à inovação e pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do país, nos termos da Constituição.

A Lei de Inovação, além de estimular a interação entre ICT's e empresas por meio de contratos de transferência de tecnologia (art. 6º), de prestação de serviços técnicos especializados (art. 8º) e de parcerias para cooperação técnica e científica (art. 9º), alterou a Lei de Licitações e criou os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT's), que são as estruturas responsáveis pela gestão das políticas institucionais de inovação dentro das ICT's, além de possuírem outras competências<sup>59</sup>.

Na Universidade Federal de Uberlândia, o NIT possui a denominação Agência Intelecto e faz parte da estrutura da Diretoria de Inovação e Transferência de Tecnologia (DIRTC), juntamente com o Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras (CIAEM). A DIRTC, por sua vez, é um órgão vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação (PROPP).

Apesar de o núcleo de inovação ter surgido em 2004, sua regularização se deu, mediante a aprovação pelo Conselho Universitário da UFU, da Resolução nº 08/2006. A referida resolução entrou em vigor em 04 de agosto de 2006 e foi responsável por, além de criar do NIT, regulamentar todos os procedimentos e normas relativos à gestão da propriedade intelectual na instituição.

Em conformidade com a Lei de Inovação e respaldada pela Resolução CONSUN nº 08/2006, a Agência Intelecto passou a realizar todos os procedimentos referentes ao processamento dos pedidos de patentes e registros dos títulos de propriedade intelectual no âmbito da UFU, ficando responsável também pela manutenção dos processos, acompanhamento dos trâmites, elaboração dos documentos de patentes, pagamentos das taxas, etc. O núcleo também é responsável pela avaliação econômica dos inventos, negociação dos ativos de propriedade intelectual, prospecção de oportunidades de parcerias com instituições

---

<sup>59</sup> As competências dos NIT's encontram-se dispostas no art. 16 da Lei de Inovação.

públicas e privadas, nacionais e internacionais, bem como pela sedimentação da cultura da inovação e propriedade intelectual na universidade.

Desde o início das atividades, a Agência Intelecto vem, paulatinamente, aumentando a sua demanda interna junto à comunidade acadêmica. Os resultados alcançados ao longo de sua existência demonstram pró-atividade na gestão das diretrizes e na valorização da política de proteção da propriedade intelectual na UFU, conforme demonstram os dados da Tabela 2.

Tabela 2. Indicadores da Agência Intelecto – Número de proteções efetivadas até outubro de 2018.

<b>Modalidade da proteção</b>	<b>Quantidade</b>
Programa de computador requerido	55
Programa de computador concedido	40
Desenho industrial requerido	44
Desenho industrial concedido	13
Pedido de patente nacional requerido	180
Pedido de patente nacional concedido	12
Pedido de patente internacional requerido	03
Pedido de patente internacional concedido	02
Cultivar requerida	14
Marca requerida	14

De acordo com Costa e colaboradores,

dentre as atribuições legalmente impostas aos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) se encontra o dever de acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição. Com isso, durante muito tempo, a maior preocupação de muitos NIT, a qual ainda representa um de seus papéis fundamentais, recaiu sobre a proteção dos ativos intelectuais gerados dentro das instituições a que se vinculam<sup>60</sup>.

<sup>60</sup> COSTA, Thamiris Campos da; ALVES, Flávia Ferreira; GAVA, Rodrigo. Impactos da transferência de tecnologia e do licenciamento como resultado da atuação do NIT-UFV. In: ESPÍNDOLA, Foued Salmen; PALUMA, Thiago (Org.). **Boas práticas em gestão da inovação**. 1. ed. Curitiba: Íthala, 2017, p. 117.

Destarte, ao analisarem-se os números de proteção realizados pela Agência Intelecto, pode-se perceber que tal preocupação tem ocorrido no âmbito da UFU. De acordo com o último boletim do INPI, contendo o *ranking* dos depositantes residentes, referente ao ano de 2016, a UFU atingiu a segunda posição entre as universidades de Minas Gerais em número de registro de patentes, ficando atrás apenas da UFMG. No *ranking* geral, a instituição obteve a décima nona colocação. No *ranking* dos depositantes de desenho industrial, a UFU obteve a décima terceira colocação geral, sendo a primeira em Minas Gerais. No *ranking* dos depositantes residentes de programa de computador, a UFU ocupou a quadragésima terceira posição geral e segunda em Minas Gerais<sup>61</sup>.

Em anos anteriores, a UFU ocupou a vigésima quinta colocação no *ranking* de depositantes residentes de patentes de invenção, referente ao ano de 2014<sup>62</sup> e a quadragésima quarta posição no *ranking* de 2013<sup>63</sup>. Os dados apresentados confirmam que, quanto à proteção da propriedade intelectual, a UFU tem ocupado um lugar de destaque no cenário nacional.

Todavia, a promulgação da Emenda Constitucional nº 85/2015, já mencionada, e a publicação do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, em 2016, não só fortalecem que a promoção da ciência e tecnologia é função do Estado, como também reforçam a ideia de que o conhecimento produzido nas instituições deve ser amplamente implementado junto à sociedade. Nas palavras de Costa e colaboradores,

uma das formas de migrar o conhecimento da bancada para o mercado se dá por meio da transferência de tecnologia. Essa tem sido a preocupação mais atual de diversos NIT, que buscam deixar de ser meros “cartórios” no

---

<sup>61</sup> BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Boletim mensal de propriedade industrial: estatísticas preliminares**. Presidência. Diretoria Executiva. Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON). Vol. 1, n.1 (2016). Rio de Janeiro: INPI, 2017. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-ranking-2016.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2018.

<sup>62</sup> BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Ranking dos Depositantes Residentes de Patentes de Invenção (PI) (2014)**. Disponível em: [http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/ranking\\_2014.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/ranking_2014.pdf). Acesso em: 19 nov. 2018.

<sup>63</sup> BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Ranking dos Depositantes Residentes de Patentes de Invenção (PI) (2013)**. Disponível em: [http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/ranking\\_2013.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/ranking_2013.pdf). Acesso em: 19 nov. 2018.

auxílio à proteção para se tornar efetivos agentes transformadores no cenário científico e tecnológico<sup>64</sup>.

Desta forma, verifica-se que, com relação à implementação da política de proteção da propriedade intelectual, a UFU possui um núcleo de inovação bem consolidado e atuante, de forma a merecer destaque no cenário nacional com relação ao número de proteções efetivadas.

Passa-se agora a analisar o papel da Agência Intelecto na mediação do relacionamento da UFU com as empresas, por meio dos contratos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, de modo a verificar o alinhamento da universidade com a política nacional de inovação, notadamente após a entrada em vigor do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação.

#### **4.2 Contratos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia no âmbito da UFU**

Inicialmente, cumpre salientar que, por força de lei (art. 88 c/c art. 93 da LPI), a universidade é titular de toda a tecnologia desenvolvida por seus pesquisadores. Quando a tecnologia é desenvolvida em colaboração com mais de uma instituição, ou quando há financiamento do projeto pela FAPEMIG, o percentual da titularidade cabível a cada instituição deve ser definido em contrato de cotitularidade, conforme já explicitado neste trabalho.

À ICT é facultado celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação do qual ela é titular ou cotitular, nos termos do art. 6º da Lei de Inovação. Conforme já exposto, as diretrizes implementadas pela EC nº 85/2015 e pelo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação incentivam a realização dessa transferência.

No caso da comercialização de tecnologia produzida por uma ICT, o art. 13 da Lei de Inovação dispõe que

---

<sup>64</sup> COSTA, Thamis Campos da; ALVES, Flávia Ferreira; GAVA, Rodrigo. Impactos da transferência de tecnologia e do licenciamento como resultado da atuação do NIT-UFV. In: ESPÍNDOLA, Foued Salmen; PALUMA, Thiago (Org.). **Boas práticas em gestão da inovação**. 1. ed. Curitiba: Íthala, 2017, p. 118.

é assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996.

A UFU definiu, no art. 17 da Resolução CONSUN nº 08/2006, a forma de distribuição dos rendimentos auferidos com a exploração econômica de seus inventos e criações e de transferência de tecnologia, prevendo que 1/3 do montante recebido cabe ao(s) pesquisador(es) inventor(es), 1/3 cabe à Unidade Acadêmica a que o inventor está vinculado e 1/3 cabe à PROPP, visando à manutenção dos gastos da Agência Intelecto, custeio de processos de proteção da propriedade intelectual gerada na UFU e fomento da pesquisa na universidade.

A entrada em vigor do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, em 11 de janeiro de 2016, regulamentado pelo Decreto nº 9.283/2018, teve o objetivo de estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação, alterando nove legislações vigentes, dentre elas a Lei de Inovação e a Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública.

Dentre as alterações promovidas pelo Marco Legal, destacam-se três pontos, conforme observado por Niehues,

- a) o que diz respeito ao compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com outras ICTs, empresas (em um rol ampliado) e pessoas físicas para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação;
- b) os contratos de transferência de tecnologia e licenciamento, com regramento bem mais claro, preenchendo a lacuna inicialmente deixada pela Lei de Inovação; e
- c) os acordos de P&D, que agora podem envolver a totalidade dos direitos de propriedade intelectual para o parceiro privado<sup>65</sup>.

Barbosa e Araújo também apontam os principais enfoques do Marco Legal:

- a) busca o incentivo a um ambiente de inovação efetivo;

---

<sup>65</sup> NIEHUES, Bruna Fernandes. **Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação**: a Lei 13.243/2016 e a proteção do interesse público na interação público-privado. 2016. 72 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, p. 64.



- b) destaca o caráter regional da inovação, com foco na redução das desigualdades regionais entre os sistemas estaduais de inovação;
- c) enfatiza a descentralização das atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) em cada esfera do governo;
- d) foca a simplicidade da gestão dos projetos de CT&I e, ao mesmo tempo, o controle dos resultados;
- e) visa a integrar melhor os inventores independentes no processo de inovar;
- f) enfatiza o papel do governo em utilizar o seu poder de compra para o incentivo à inovação; e, por fim, mas não menos importante,
- g) visa a redução da insegurança jurídica em termos dos regramentos jurídicos existentes em prol da pesquisa e desenvolvimento e da inovação no Brasil<sup>66</sup>.

Buscando adequar-se à nova legislação, a partir do segundo semestre de 2016, a Agência Intelecto passou por uma reestruturação no setor responsável pelos contratos, de modo a buscar uma melhoria do atendimento à comunidade universitária e aumentar sua eficiência.

A princípio, foi realizado um levantamento, com conseqüente organização, de todos os processos referentes à assinatura de contratos, concluídos e em andamento, no núcleo. Em seguida, foram elaboradas minutas padrão, que foram submetidas à apreciação e análise pela Procuradoria Geral da UFU, visando agilizar os trâmites e conferir maior eficiência aos processos. Tais minutas representam os contratos de maior fluxo na universidade e têm sido periodicamente revistas, de modo a manterem-se adequadas à legislação vigente, no momento da assinatura do contrato.

A partir de 08 de agosto de 2017, os processos administrativos no âmbito da UFU passaram a tramitar pela via eletrônica, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Em 13 de setembro de 2018 foi publicada a Portaria SEI REITO nº 872, dispondo sobre a tramitação e fluxos dos processos administrativos relativos a projetos de ensino, pesquisa, extensão, artístico-cultural, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, com gestão administrativa e financeira de fundação de apoio, mediante celebração de

---

<sup>66</sup> BARBOSA, Cynthia Mendonça; ARAÚJO, Elza Fernandes de. O Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação e seus principais enfoques. *In*: ESPÍNDOLA, Foued Salmen; PALUMA, Thiago (Org.). **Boas práticas em gestão da inovação**. 1. ed. Curitiba: Íthala, 2017, p. 16-17.

instrumentos contratuais: convênios, contratos, acordos de cooperação mútua, termos de parcerias e congêneres.

Como resultado da implementação destas medidas, é demonstrado na Tabela 3, a seguir, o montante de termos assinados após a reestruturação do setor de contratos da Agência Intellecto, referente ao período de novembro de 2016 a outubro de 2018.

Tabela 3. Contratos assinados no período de novembro de 2016 a outubro de 2018.

<b>ANO</b>	<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
<b>2016</b>	Reconhecimento de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia	7
	Reconhecimento de direitos e estabelecimento de obrigações	1
	Sigilo e confidencialidade	1
<b>2017</b>	Acordo de cooperação técnica-científica	8
	Reconhecimento de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia	20
	Exploração comercial de know-how	1
	Licenciamento de tecnologia	1
	Protocolo de cooperação	1
	Reconhecimento de direitos e estabelecimento de obrigações	1
	Prestação de serviços	1
	Sigilo e confidencialidade	2
<b>2018</b>	Acordo de cooperação técnica-científica	11
	Reconhecimento de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia	6
	Pesquisa & Desenvolvimento	1
	Acordo de parceria	1
	Sigilo e confidencialidade	2
<b>TOTAL DE CONTRATOS ASSINADOS</b>		<b>65</b>

De acordo com os dados apresentados, nota-se uma elevada demanda de contratos, principalmente, voltados à cooperação técnica-científica e reconhecimento de cotitularidade. Isso indica estar havendo uma boa interação entre a universidade e empresas com relação ao investimento em projetos de pesquisas, atitude que se mostra alinhada aos objetivos do Marco Legal.

Quanto à transferência de tecnologia, atualmente, há apenas um contrato de licenciamento de patente de propriedade da UFU em vigência, cuja remuneração tem ocorrido na forma de *royalties* calculados sobre a venda anual da empresa.

Está em fase de finalização mais um contrato de licenciamento de patente. Esse último, no entanto, trata de uma tecnologia social, que tem sido empregada para produção de alimentos em comunidades de áreas urbanas, periurbanas e rurais, inclusive comunidades quilombolas, aldeias indígenas e agricultores familiares. Por esse motivo, tal tecnologia está sendo licenciada de maneira gratuita e a contrapartida do licenciado é a divulgação do nome da UFU como desenvolvedora da tecnologia, juntamente com o da FAPEMIG que é cotitular da patente.

Encontra-se tramitando um processo para assinatura de contrato de cessão parcial, no qual um inventor independente está cedendo para a universidade 50% dos direitos sobre uma patente desenvolvida por ele. Um dos pesquisadores da UFU pretende melhorar essa tecnologia, o que poderá gerar um certificado de adição futuramente ou até mesmo uma patente nova.

Por fim, está vigente e em processo de averbação junto ao INPI um contrato internacional de fornecimento de *know how*. A empresa, com sede na Espanha, passará a produzir a tecnologia e remunerará a universidade na forma de *royalties* calculados sobre sua venda anual.

Ainda sobre os contratos de transferência de tecnologia, é importante observar que os contratos firmados no período em análise, em sua maioria, contém cláusula sobre a proteção da propriedade intelectual e sobre uso e exploração da tecnologia, o que caracteriza possibilidade de haver transferência de tecnologia para a empresa contratante. Todavia, tais contratos referem-se a projetos de pesquisa que estão em fase inicial de desenvolvimento e possuem vigência de, em média,

dois anos. Por isso, os resultados efetivos da transferência de tecnologia só serão vistos, na prática, mais adiante.

Além disso, diversos instrumentos foram celebrados na forma de convênios e não constam dos dados apresentados, por serem de competência da Divisão de Projetos e Convênios (DIPOC), embora a DIRTC tenha participado de todos os processos realizando análise e emitindo parecer, tanto para os planos de trabalho, quanto para as minutas dos instrumentos jurídicos a serem firmados.

Ao analisarem-se estes dados, pode-se perceber que o número de contratos de transferência de tecnologia firmados pela UFU ainda é bastante tímido quando comparado à quantidade de tecnologias patenteadas e/ou registradas pela universidade. Todavia, tais dados tendem a aumentar consideravelmente nos próximos anos, tendo-se em vista que as pesquisas que são objeto dos contratos em vigência encontram-se, ainda, em fase de execução.

Além disso, a UFU possui um vasto potencial, tendo em vista seu capital intelectual, infraestrutura e qualidade de seus pesquisadores. Nesta senda, a Agência Intelecto elaborou um portfólio contendo os principais ativos de propriedade intelectual da UFU, e tem apresentado tais tecnologias a empresas, visando a novas contratações.

Deste modo, no que tange à gestão dos contratos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, na UFU, pode-se perceber a realização de esforços para adequar a política de inovação institucional ao disposto no novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação.

## 5 CONCLUSÃO

No Brasil, grande parte das inovações são desenvolvidas pelas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT's), dentre as quais destacam-se as universidades públicas. Por muito tempo, não havia interação entre as instituições públicas e empresas privadas visando à realização de pesquisas em colaboração, bem como não havia o hábito de se proteger o conhecimento produzido pelas universidades. Esse cenário começou a ser modificado no começo dos anos 2000, quando deu-se início à criação de um aparato normativo específico, com vistas a incentivar a interação entre os setores acadêmico e empresarial, com o propósito de alavancar o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do país.

Dentre as leis destinadas a implementar a política de inovação no Brasil, destaca-se a Lei nº 10.973/2004, conhecida como Lei de Inovação, que não só tornou possível a interação entre o setor público e privado, com o objetivo de desenvolver pesquisas de caráter inovador em parceria, como também obrigou os órgãos públicos relacionados às atividades de pesquisa a implementarem sua política de gestão da propriedade intelectual, além de criar os núcleos de inovação tecnológica, escritórios especializados para a proteção da propriedade intelectual das ICT's e gestão de tal patrimônio.

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 85/2015 incluiu expressamente a inovação entre os temas da ordem social, além de incluir outros dispositivos na CF tratando do estímulo da articulação entre entes públicos e privados para a criação de ambientes promotores de inovação no país. A Lei nº 13.243/2016, conhecida como Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, regulamentada pelo Decreto nº 9.283/2018, trouxe desburocratização ao ambiente de pesquisa e flexibilização das regras relativas à transferência de tecnologia entre os setores acadêmico e empresarial.

Em 2006, a UFU oficializou a criação de seu NIT, denominado Agência Intelecto. Desde então, a Universidade Federal de Uberlândia tem se destacado como grande produtora de patrimônio intelectual em diversas áreas do conhecimento, como engenharias, química, biotecnologia, agronomia, saúde humana e animal, entre outras. Os números de processos de pedidos de patentes e

registros têm aumentado a cada ano, fazendo com que a UFU ocupasse, em 2016, a décima nona posição no *ranking* nacional do INPI, dentre os depositantes residentes de patentes.

Não obstante, o aparato legislativo mais recente não só fortalece que a promoção da ciência e tecnologia é função do Estado, como também reforça a ideia de que o conhecimento produzido nas instituições deve ser amplamente implementado junto à sociedade. Desta forma, são incentivadas as ações de transferência de tecnologia, as quais podem envolver licenciamento ou cessão dos direitos de propriedade intelectual de uma parte à outra, de maneira gratuita ou mediante remuneração, com ou sem exclusividade. A transferência de tecnologia não envolve apenas a venda ou licenciamento para comercialização do produto em si, mas todo o sistema de transmissão do conhecimento necessário para que ele seja produzido.

Procurando atender ao disposto no Marco Legal, a partir do segundo semestre de 2016, a Agência Intelecto passou por uma reestruturação no setor de contratos, de modo a melhorar o atendimento à comunidade universitária e aumentar a eficiência de seus processos. Durante a reestruturação, foi realizado um levantamento e organização dos processos relacionados à assinatura de contratos, concluídos e em andamento, foram elaboradas minutas padrão dos principais tipos de acordos firmados pela universidade e foram organizados o fluxo e o trâmite dos processos administrativos para formalização dos contratos, dali em diante.

Como resultado destas medidas, foram celebrados 65 contratos, em sua maioria acordos de cooperação técnica-científica e contratos de reconhecimento de cotitularidade, o que demonstra que tem havido boa interação com empresas e agências de fomento, visando ao desenvolvimento de pesquisas em parceria. Foram celebrados também convênios diversos, cujos resultados não estão apresentados neste trabalho por serem de competência da DIPOC, e não da DIRTIC.

Com relação à transferência de tecnologia, há um contrato de licenciamento oneroso em vigência e um gratuito em vias de assinatura. Há também um contrato internacional de fornecimento de tecnologia vigente e, em trâmite, uma cessão parcial de patente na qual a UFU configura como cessionária.

Dentre os contratos de cotitularidade e cooperação técnica-científica supracitados, a maioria contém cláusulas sobre a proteção da propriedade

intelectual e sobre uso e exploração da tecnologia, o que caracteriza possibilidade de haver transferência de tecnologia para a empresa contratante, caso a pesquisa obtenha resultados positivos. Espera-se que esses contratos tragam resultados positivos em termos de transferência de tecnologia, no futuro, pois os planos de trabalho a que estão vinculados ainda estão em fase inicial de desenvolvimento. Por isso, seus resultados efetivos só serão vistos, na prática, mais adiante.

Embora a UFU seja detentora de muitos ativos de propriedade intelectual protegidos, atualmente ainda é tímido o número de licenciamentos dos quais a universidade participa, havendo uma expectativa de crescimento desses números nos próximos anos. Para isso, além da execução dos contratos e de projetos em parceria supracitados, tem-se iniciado uma divulgação do portfólio das tecnologias já protegidas e pertencentes à UFU, tendo-se em vista captação de empresas interessadas em licenciar e produzir tais tecnologias para o mercado.

Diante do exposto, conclui-se que a política de inovação da UFU, no que tange à gestão dos contratos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, pela Agência Intelecto, encontra-se alinhada aos dispositivos legais vigentes, em especial à Lei de Inovação e ao novo Marco Legal.

## REFERÊNCIAS

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A Transferência de Tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

BAGNATO, Vanderlei Salvador; SOUZA, Maria Aparecida de; MURAKAWA, Ligia Sueny Gonçalves. **Guia prático I: Introdução à propriedade intelectual**. São Paulo: Agência USP de Inovação, sem data, p. 11. Disponível em: [http://www.inovacao.usp.br/wp-content/uploads/sites/300/2014/02/CARTILHA\\_PI\\_bom\\_x.pdf](http://www.inovacao.usp.br/wp-content/uploads/sites/300/2014/02/CARTILHA_PI_bom_x.pdf). Acesso em: 19 nov. 2018.

BARBOSA, Cynthia Mendonça; ARAÚJO, Elza Fernandes de. O Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação e seus principais enfoques. *In*: ESPÍNDOLA, Foued Salmen; PALUMA, Thiago (Org.). **Boas práticas em gestão da inovação**. 1. ed. Curitiba: Íthala, 2017.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BRASIL. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Resolução Normativa nº 034/2014. **Propriedade Intelectual**. Disponível em: [http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal\\_content/56\\_INSTANCE\\_0oED/10157/2118692](http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2118692). Acesso em: 20 nov. 2018.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/Constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm). Acesso em: 20 nov. 2018.

BRASIL. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Anexo I da Portaria nº 028, de 27 de janeiro de 2010. **Regulamento da Concessão do Auxílio Financeiro a Projeto Educacional e de Pesquisa – AUXPE**. Disponível em: [https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/AnexoI\\_Regulamento\\_AUXPE.pdf](https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/AnexoI_Regulamento_AUXPE.pdf). Acesso em: 20 out. 2018.

BRASIL. Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998. Regulamenta os arts. 75 e 88 a 93 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/D2553.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2553.htm). Acesso em: 14 out. 2018.

BRASIL. Decreto nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018. Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, o art. 24, § 3º, e o art. 32, § 7º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o art. 1º da Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, e o art. 2º, caput, inciso I, alínea "g", da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e altera o Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, para estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance



da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm). Acesso em: 10 nov. 2018.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015. Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/emendas/emc/emc85.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc85.htm). Acesso em: 20 nov.2018.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Boletim mensal de propriedade industrial**: estatísticas preliminares. Presidência. Diretoria Executiva. Assessoria de Assuntos Econômicos (AECOM). Vol. 1, n.1 (2016). Rio de Janeiro: INPI, 2017. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-ranking-2016.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2018.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Guia básico de transferência de tecnologia**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/guia-basico-de-transferencia-de-tecnologia>. Acesso em: 21 abr. 2018.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Ranking dos Depositantes Residentes de Patentes de Invenção (PI) (2013)**. Disponível em: [http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/ranking\\_2013.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/ranking_2013.pdf). Acesso em: 19 nov. 2018.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Ranking dos Depositantes Residentes de Patentes de Invenção (PI) (2014)**. Disponível em: [http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/ranking\\_2014.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/ranking_2014.pdf). Acesso em: 19 nov. 2018.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Resolução nº 156/2015. Dispõe sobre os serviços de assistência técnica dispensados de averbação pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros – DICIG, consoante com o disposto no art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: [www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/Resolucao\\_156\\_2015.pdf](http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/Resolucao_156_2015.pdf). Acesso em: 07 nov. 2018.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Tipos de contratos**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/tipos-de-contratos>. Acesso em: 18 nov. 2018.

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L8666compilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666compilado.htm). Acesso em: 10 out. 2018.

BRASIL. Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8955.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8955.htm). Acesso em: 08 nov. 2018.

BRASIL. Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. Dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L8958.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8958.htm). Acesso em: 15 nov. 2018.

BRASIL. Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L9456.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm). Acesso em: 08 nov. 2018.

BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9609.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm). Acesso em: 05 out. 2018.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm). Acesso em: 05 nov. 2018.

BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm). Acesso em: 14 out. 2018.

BRASIL. Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2007-2010/2007/Lei/L11484.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11484.htm). Acesso em: 08 nov. 2018.

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm). Acesso em: 11 nov. 2018.

BRASIL. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015. Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre

o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm). Acesso em: 15 nov. 2018.

BRASIL. Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm). Acesso em: 15 nov. 2018.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Licitações e contratos**: orientações e jurisprudência do TCU. 4. ed. Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência; Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010.

BRASIL. Universidade Federal de Uberlândia, Conselho Universitário. Resolução nº 08, de 04 de agosto de 2006. Cria o Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT de que trata a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto no 5.563, de 11 de outubro de 2005, dispõe sobre a proteção de direitos relativos à Propriedade Intelectual e estabelece regras gerais para a transferência de tecnologia no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, delega competências e dá outras providências. Disponível em: <http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2006-8.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2018.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**: Direito de Empresa. 27a. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

CORRÊA, Daniel Rocha. **Contratos de Transferência de Tecnologia**: fundamentos para o controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005.

COSTA, Thamiris Campos da; ALVES, Flávia Ferreira; GAVA, Rodrigo. Impactos da transferência de tecnologia e do licenciamento como resultado da atuação do NIT-UFV. *In*: ESPÍNDOLA, Foued Salmen; PALUMA, Thiago (Org). **Boas práticas em gestão da inovação**. 1. ed. Curitiba: Íthala, 2017.

CUNHA, José Carlos da; PILLA JR, Valfredo; FERLIN, Edson Pedro; BOREKI, Guilherme. A integração entre universidade e empresa através da cooperação científica no curso de engenharia da computação do UNICENP. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, Brasília, 2004. **Anais eletrônicos** [...]. Brasília: ABENGE, 2004. Disponível em:

[http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/15/artigos/05\\_304.pdf](http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/15/artigos/05_304.pdf). Acesso em: 18 nov. 2018.

DUARTE, Érico Esteves. **Tecnologia militar e desenvolvimento econômico**: uma análise histórica. Texto para Discussão, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, n. 1748. Brasília: IPEA, 2012.

FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. **Curso de Direito Civil: Contratos, Teoria Geral e Contratos em Espécie**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

FISCHER, Frank. **O regime de co-propriedade em patentes**. Sem data. Disponível em:

<[http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/FFI\\_Regime\\_de\\_Co-Propriedade\\_em\\_Patentes.pdf](http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/FFI_Regime_de_Co-Propriedade_em_Patentes.pdf)>. Acesso em: 18 nov. 2018.

FLORES, Cesar. **Segredo industrial e o know-how**: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

IDS, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Ed revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

JUNGMANN, Diana de Mello; BONETTI, Esther Aquemi. **A caminho da inovação**: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual. Guia para o empresário. Brasília: IEL, 2010.

JUNGMANN, Diana de Mello; BONETTI, Esther Aquemi. **Inovação e propriedade intelectual**: guia para o docente. Brasília: SENAI, 2010.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à lei de licitações e contratos administrativos**. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1462.

MINAS GERAIS (Estado). Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Deliberação nº 72 de 13 de agosto de 2013. Define a Política de indução e fomento à proteção da Propriedade Intelectual, de transferência de tecnologia e de inovação, estabelecendo a forma de participação e responsabilidades da FAPEMIG nos resultados decorrentes de financiamentos de pesquisa e inovação. Disponível em: [http://fapemig.br/pt/legislacao\\_detail/163](http://fapemig.br/pt/legislacao_detail/163). Acesso em: 20 nov. 2018.

NIEHUES, Bruna Fernandes. **Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação**: a Lei 13.243/2016 e a proteção do interesse público na interação público-privado. 2016. 72 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

NOBREGA, Clemente. O problema da inovação é que os problemas também inovam. *In: Innovatrix*: inovação na prática. Sem data. Disponível em: <http://innovatrix.com.br/o-lado-negro-da-inovacao/>. Acesso em: 10 nov. 2018.

PEREIRA, Rafael Moraes; MARQUES, Humberto Rodrigues; CASTRO, Sabrina Olimpio Caldas de; ALMEIDA, Fernanda Maria de; GAVA, Rodrigo. Contexto da inovação nas universidades federais brasileiras na perspectiva de indicadores de ciência e tecnologia. *In: Revista Brasileira de Gestão e Inovação – Brazilian Journal of Management & Innovation* v.4, n.1, Setembro/Dezembro, 2016.

RIBEIRO, Erika Freitas Santana; MELO, Fabiana Regina Grandeaux; MACÊDO, Larissa Sarmiento; GUIMARÃES, Letícia de Castro. **Propriedade intelectual na UFU: proteção e negociação.** Uberlândia: UFU, Agência Intelecto, 2014.

ROCHA, Thiago Gonçalves Paluma. Histórico e criação do Acordo TRIPS/OMC. *In: Diritto & Diritti*, 2013, v. 1. Disponível em: [https://www.diritto.it/system/docs/34763/original/Hist%C3%B3rico\\_e\\_Cria%C3%A7%C3%A3o\\_do\\_Acordo.pdf](https://www.diritto.it/system/docs/34763/original/Hist%C3%B3rico_e_Cria%C3%A7%C3%A3o_do_Acordo.pdf). Acesso em: 15 nov. 2018.

SCUDELER, Marcelo Augusto; OLIVEIRA, Michele Cristina Souza Colla. **A contribuição do sistema de patentes para o desenvolvimento econômico e tecnológico: uma análise sumária do perfil inovativo do país a partir dos depósitos de patente perante o INPI.** Sem data. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=1294afe6156ef3b5>. Acesso em: 04 nov. 2018.

SHERWOOD, Robert. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico.** São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1992.

SILVA, Luan Carlos Santos; KOVALESKI, João Luiz; GAIA, Silvia; SEGUNDO, Gesil Sampaio Amarante; CATEN, Carla Schwengber Ten. **Processo de transferência de tecnologia em universidades públicas brasileiras por intermédio dos Núcleos de Inovação Tecnológica.** Interciência: Caracas. Vol. 40, Ed. 10, Out. 2015.

VASCONCELOS, Rosa Míriam de. **Marcos regulatórios aplicáveis às atividades de pesquisa e desenvolvimento.** Brasília: Embrapa, 2016.

VERASZTO, Estéfano Vizconde; DA SILVA, Dirceu; DE MIRANDA, Nonato Assis; SIMON, Fernanda Oliveira. Tecnologia: buscando uma definição para o conceito. *In: Prisma.com*, nº 7, 2008. Disponível em: <http://ojs.letras.up.pt/index.php/prisma.com/article/viewFile/2078/1913>. Acesso em: 25 nov. 2018.