

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE
TECNOLOGIA

Curso de Capacitação em Propriedade Intelectual

Por José Carlos Vaz e Dias (LLM/PhD – Kent)

Prof. Adjunto em Direito da Propriedade Industrial - UERJ

ASPECTOS LEGAIS SIGNIFICANTES

- **CONHECIMENTOS TECNOLÓGICOS – PROTEÇÃO PECULIAR E IMPACTO DIFERENCIADO NA ORDEM ECONÔMICA.**
- **TECNOLOGIA = ATIVO INTANGÍVEL QUE INTEGRA O ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL.**
- **INCOMPREENSÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.**
- **OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS PARA AS UNIVERSIDADES.**
- **MELHOR PREPARAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA.**

OBJETIVOS DE UMA NEGOCIAÇÃO COMERCIAL

- **EXPLORAÇÃO DE CONHECIMENTOS TECNOLÓGICOS (ACESSO) = IMPORTAÇÃO TECNOLÓGICA.**
- **REMUNERAÇÃO PARA MAXIMIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM NOVAS TECNOLOGIAS.**
- **NOVA ORDEM JURÍDICA E MERCADOLÓGICA = INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE PESQUISA E ENSINO DEVEM DESENVOLVER NOVOS CONHECIMENTOS TECNOLÓGICOS.**
- **EXIGÊNCIA DOS CIDADÃOS = LEI DE INOVAÇÃO.**

FORMAS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE CONHECIMENTOS TECNOLÓGICOS

CONTRATOS TECNOLÓGICOS

“ACORDOS VERBAIS OU ESCRITOS QUE TÊM POR OBJETO O ENSINAMENTO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS PROTEGIDOS OU NÃO PELO DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITOS CORRELATOS”.

- CESSÃO DE DIREITOS = COMPRA E VENDA TECNOLÓGICA.
- CONFIDENCIALIDADE.
- PARCERIA TECNOLÓGICA.
- CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
- TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL BIOLÓGICO.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

- **EXPLORAÇÃO DE UM BEM JURÍDICO = TECNOLOGIA.**

PECULIARIDADES:

1) BEM IMATERIAL = RESULTADO DO EXERCÍCIO INTELECTUAL.

2) BEM MÓVEL (CONCEPÇÃO JURÍDICA) – ART. 5º. DA LEI 9.279/96.

3) PROPRIEDADE RESOLÚVEL – LIMITADA NO TEMPO E ESPAÇO.

4) BIOTECNOLOGIA – CAPACIDADE DE AUTO-REPLICAÇÃO E TRANSFORMAR-SE NATURALMENTE OU POR MANIPULAÇÃO.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

GESTÃO NECESSÁRIA = LONGO CAMINHO DA BANCADA AO MUNDO DOS NEGÓCIOS.

MECANISMOS

1) CONSCIENTIZAÇÃO DE PESQUISADORES = SEMINÁRIOS E ORIENTAÇÕES.

2) EVITAR PUBLICAÇÕES = UNIVERSALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO.

3) IDENTIFICAÇÃO DOS NICHOS OU DIRECIONAMENTOS TECNOLÓGICOS = CATALOGAÇÃO.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

4) PRECAUÇÕES AO ACESSO DE INFORMAÇÕES = CONTRATO DE CONFIDENCIALIDADE.

5) PROTEÇÃO DA TECNOLOGIA PELO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.

MARCAS, PATENTES, DIREITO AUTORAL E SEGREDO DE NEGÓCIO.

6) EXPLORAÇÃO COMERCIAL E ACORDOS COOPERATIVOS.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

CONTRATOS COMERCIAIS

Exploração Comercial de um Bem Jurídico Imaterial e Decorrente do Exercício Intelectual Humano.

- SINAIS DISTINTIVOS = PROTEÇÃO COMO MARCAS.
- CONHECIMENTO TECNOLÓGICO – PATENTE, MODELO DE UTILIDADE, DESENHO INDUSTRIAL E SEGREDO DE NEGÓCIO.
- CRIAÇÕES INTELECTUAIS = DIREITOS AUTORAIS E SOFTWARE.

INC. XXIX DO ART. 5º. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

“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 EMPRESA E A OUTROS SIGNOS DISTINTIVOS, TENDO EM VISTA O INTERESSE SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ECONÔMICO DO PAÍS”.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

CONTRATOS COMERCIAIS

ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL.

“O PROPRIETÁRIO TEM A FACULDADE DE USAR, GOZAR E DISPOR DA COISA, E O DIREITO DE REAVÊ-LA DO PODER DE QUEM QUER QUE INJUSTAMENTE A POSSUA OU DETENHA”.

CARACTERÍSTICAS:

- BEM INTELECTUAL E IMATERIAL.
- BEM MÓVEL – ART. 5º. DA LEI 9.279/96 E ART. 3º. DA LEI 9.610/98.
- BEM RESOLÚVEL – LIMITAÇÃO NO TEMPO E ESPAÇO

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

CONTRATOS COMERCIAIS

**DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL = EFETIVA
PROPRIEDADE**

QUANTO AOS EFEITOS:

- **ASPECTO INTRÍNSECO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE DE O TITULAR USUFRUIR PATRIMONIALMENTE DO BEM JURÍDICO. EX.: USAR, EXPLORAR, FRUIR, LICENCIAR E CEDER DIREITOS.**
- **ASPECTO INTRÍNSECO JURÍDICO – POSSIBILIDADE DE O TITULAR GRANTIR A EXCLUSIVIDADE E RESPEITO SOBRE A PROPRIEDADE DE TERCEIROS. EX.: AÇÕES CONTRA A APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE TECNOLOGIA.**
- **ASPECTO EXTERNO – FUNÇÃO QUE A PROPRIEDADE DESEMPENHA NA SOCIEDADE – FUNÇÃO SOCIAL**

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

CONTRATOS COMERCIAIS

“Acordos Verbais ou Expressos que Têm por Objeto o Ensino de Conhecimentos Tecnológicos ou a Exploração de Direitos da Propriedade Industrial e Direitos Correlatos.”

IMPORTÂNCIA:

- POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS NOVOS DESENVOLVIMENTOS TECNOLÓGICOS.
- MAXIMIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO.
- EFICÁCIA DOS MEIOS DE PRODUÇÃO (CAPITAL, INSUMOS E TRABALHO).
- GERAÇÃO DE NOVIDADES TÉCNICA (INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA).
- OPORTUNIDADE DE LUCRATIVIDADE – TITULAR.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

CONTRATOS COMERCIAIS

INLUEM:

- **CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS.**
- **CONTRATO DE PARCERIA TECNOLÓGICA (COST SHARING).**
- **ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE.**
- **CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE PATENTE.**
- **CONTRATO DE LICENÇA D E USO DE MARCA.**
- **CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA.**
- **CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.**
- **CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL BIOLÓGICO.**

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS

- **TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DA PROPRIEDADE PARA TERCEIROS.**
- **BEM PRINCIPAL E ACESSÓRIO.**
- **GRATUIDADE E ONEROSIDADE.**
- **EM PRINCÍPIO: INEXISTE LIMITAÇÃO DE USO.**
- **EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA.**
- **ANOTAÇÃO (COMUNICAÇÃO) AO INPI = ARTS. 58 A 60, LEI 9.279/96.**

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

CONTRATO DE PARCERIA TECNOLÓGICA

“Acordo Comercial que Objetiva o Intercâmbio de Informações Tecnológicas entre Duas ou Mais Pessoas, bem como a Participação nos Custos de Pesquisa”

- **COOPERAÇÃO TÉCNICA CONJUNTA PARA EFETIVAÇÃO DE PESQUISA E ESTUDOS TÉCNICOS.**
- **DEFINIÇÃO DE UM PLANO DE TRABALHO E DE RESPONSABILIDADES = PECULIARIDADES NA EXECUÇÃO.**
- **DETERMINAÇÃO DO MONTANTE ENVOLVIDO E CUSTEIO DA PESQUISA.**
- **DETERMINAÇÃO DA TITULARIDADE DOS DIREITOS E REGRAS PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL = NORMALMENTE A CO-PROPRIEDADE. EXPLORAÇÃO NA PROPORÇÃO DOS INVESTIMENTOS.**

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

CONTRATO DE PARCERIA TECNOLÓGICA

- **PATENTE OBTIDA EM NOME DOS PARTICIPANTES. DEFESA POR TODOS OS PARTICIPANTES.**
- **EXPLORAÇÃO SEM EXCLUSIVIDADE.**
- **DIVULGAÇÃO PROIBIDA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.**
- **APERFEIÇOAMENTO PERTENCE A QUEM O FIZER. ART. 63 DA LEI 9.279/96.**

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE

“Contratos Expressos que Visam Regulamentar a Disponibilização para Terceiros de Informações Protegidas por Confidencialidade”.

- **PROTEÇÃO DA CONFIDENCIALIDADE – ART. 195, inc. XI e XII, DA LEI 9.279/96.**
- **REQUISITOS: NOVIDADE, INFORMAÇÃO COMPETITIVA, SECRETA E TRATAMENTO COMO SECREGO.**
- **COMPROMISSO DE MANTER A CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO = AMBAS AS PARTES.**
- **MULTA SEM PREJUÍZO DE INDENIZAÇÕES.**
- **MEDIDAS LIMINARES DISPONIBILIZADAS = O DIREITO TERMINA QUANDO O SEU OBJETO PERECE.**
- **DURAÇÃO AD ETERNUM OU CONFORME ESTIPULAÇÃO.**

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA

- **TEMPORARIEDADE DE USO (SEM TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA).**
- **BEM IMATERIAL E MÓVEL.**
- **EXCLUSIVIDADE OU NÃO EXCLUSIVIDADE.**
- **GRATUIDADE OU ONEROSIDADE.**
- **LIMITAÇÕES DE USO: TEMPO, TERRITÓRIO ETC.**
- **VICÍOS REDIBITÓRIOS = OBRIGAÇÃO DO LICENCIANTE.**
- **EMBARAÇOS OU TURBAÇÕES – OBRIGAÇÃO DO LICENCIANTE.**
- **EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO.**

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

COMERCIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA

NEGÓCIO JURÍDICO COMERCIAL.

(A) LEGITIMIDADE DAS PARTES = DETERMINAÇÃO DA TITULARIDADE TECNOLÓGICA.

TITULAR EFETIVO:

- PESSOA FÍSICA CRIADORA.
- CESSIONÁRIO.
- REGRAS DA INVENÇÃO DE EMPREGADO - ARTS. 88 A 93, DA LEI 9.279/96 E DEC. 2.553/98.

(I) PROPRIEDADE DO EMPREGADOR = VINCULAÇÃO CONTRATUAL.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

COMERCIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA

NEGÓCIO JURÍDICO COMERCIAL.

(II) PROPRIEDADE DO EMPREGADO = SEM VINCULAÇÃO E MEIOS FÍSICOS.

(III) PROPRIEDADE COMUM = SEM VINCULAÇÃO E COM MEIOS FÍSICOS.

? REGRAS SEMELHANTES PARA O SOFTWARE.

? DIREITO AUTORAL = INEXISTÊNCIA DE OBRA POR ENCOMENDA OU “DESENVOLVIMENTO DO EMPREGADO”.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

PROBLEMAS NA ÁREA DA PESQUISA PÚBLICA:

(a) FINANCIAMENTO DE ÓRGÃOS DE PESQUISA = EXIGE A PROPRIEDADE OU APROVAÇÃO PRÉVIA PARA COMERCIALIZAÇÃO. CO-TITULARIDADE.

(b) COLABORAÇÃO DE LABORATÓRIOS = QUEM É O TITULAR? O CONTRATO DEFINE A PROPRIEDADE E A REMUNERAÇÃO OU É AMPLO.

(c) PARCELA MÍNIMA DE GANHOS AO PESQUISADOR = AFETA A PESQUISA PÚBLICA. USO DE ARTIMANHAS JURÍDICAS.

DESINTERESSE DO NEGOCIADOR (LICENCIADO) = BUSCA OUTRAS FONTES.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA = NEGÓCIO JURÍDICO COMERCIAL

OUTROS ASPECTOS RELATIVOS À TITULARIDADE:

(I) QUESTÃO DO APERFEIÇOAMENTO –ART. 63 DA LEI 9.279/96 E ART. 578 CC.

- **PRODUTO BIOTECNOLÓGICO (MUTÁVEL E CAPACIDADE DE AUTO-REPLICAÇÃO) – LICENCIANTE OU LICENCIADO???**

(II) BIOTECNOLOGIA (CASO MOORE V. REGENTS OF UNIVERSITY OF CALIFORNIA).

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

TITULARIDADE

MATERIAL HUMANO: CASO: MOORE V. REGENTS OF UNIVERSITY OF CALIFORNIA

(MOORE V. REGENTS OF UNIVERSITY OF CALIFORNIA Nº. S006987, SLIP. OP. SUPREME COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA JULY 9, 1990)

- a) TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO MEDICAL CENTER OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA;**
- b) REMOÇÃO DO BRAÇO PARA REDUZIR O PROGRESSO DA DOENÇA;**
- c) DESENVOLVIMENTO E PATENTE DE UMA LINHA DE CÉLULA;**
- d) JOHN MOORE = INTERFERÊNCIA COM A PROPRIEDADE DE MATERIAL BIOLÓGICO;**
- e) PROPRIEDADE = EXTENSÃO AOS PRODUTOS TECNOLÓGICOS;**

SUPREMA CORTE DA CALIFÓRNIA = DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

TITULARIDADE

EXPLORAÇÃO DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA = MEDIDA PROVISÓRIA 2.816, DE 23 DE AGOSTO DE 2001.

EXPLORAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GOVERNAMENTAL AFETA A TITULARIDADE DOS DESENVOLVIMENTOS BIOTECNOLÓGICOS.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

(B) OBJETO LÍCITO E CAPAZ – CONHECIMENTO TECNOLÓGICO PROTEGIDO PELO DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

- **INVENÇÃO TECNOLÓGICA PATENTEADA = 20 ANOS CONTADOS DO DEPÓSITO = NÃO PODE SER INFERIOR A 10 ANOS DA CONCESSÃO.**
- **MODELO DE UTILIDADE PATENTEADA = 15 ANOS CONTADOS DO DEPÓSITO = NÃO PODE SER INFERIOR A 7 ANOS DA CONCESSÃO.**
- **DESENHO INDUSTRIAL = 10 ANOS CONTADOS DO DEPÓSITO + 3 PERÍODOS SUCESSIVOS DE 5 ANOS.**
- **TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA = CONFIDENCIALIDADE. IMPORTANTE!!!**
- **MARCA = 10 ANOS DA CONCESSÃO PRORROGÁVEIS.**
- **VARIETADES DE PLANTAS (LEI 9.456/97) = 15 ANOS DA CONCESSÃO DO CERTIFICADO PROVISÓRIO DE PROTEÇÃO.**

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

OBJETO LÍCITO E CAPAZ = PECULIARIDADES PARA A BIOTECNOLOGIA.

(I) NÃO PODE SER UMA DESCOBERTA – CASO CHAKRABARTY

- **Caso Chakrabarty – 1980 (Diamond v. Chakrabarty 447, U.S. 303, 1980);**
- **Possibilidade de patenteamento de microorganismo modificado;**
- **Desenvolvimento de bactéria (engenharia genética) = decomposição de 4 componentes do petróleo;**

Introdução de 4 plasmídeos = decomposição de n-octano, naftaleno, salicilato e cânfora.

(II) PRODUTOS NATURAIS ISOLADOS = NÃO PATENTEAMENTO.

AINDA, ENZIMAS NÃO PODEM SER PATENTEADAS, BEM COMO CÉLULAS DIFERENCIADAS (MESMO MODIFICADAS).

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

(II) NOVIDADE, ATIVIDADE INVENTIVA E APLICAÇÃO INDUSTRIAL (NÃO PODE FERIR A ORDEM PÚBLICA E OS BONS COSTUMES).

OUTRAS PREOCUPAÇÕES:

- DEFINIÇÃO DA OUTORGA DE DIREITOS = DECORRENTE DA TECNOLOGIA LICENCIADA.

POR EXEMPLO: PRODUTO BIOTECNOLÓGICO PARA USO HUMANO E/OU ANIMAL. DIFERENTES LICENÇAS PARA ÁREAS ESPECÍFICAS. REMUNERAÇÕES DISTINTAS.

(IV) QUESTÕES MORAIS – INC. I DO ART. 18 DA LEI 9.279/96

“Não são patenteáveis: o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública”

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

CASO CONCRETO:PI 1100234-4 DE 07/04/1997

“Processos para produzir fibrinogênio biocompetente para produzir uma descendência transgênica de um mamífero”

1º PARECER: Reivindicações contém etapas de manipulação de ser vivo e relacionam-se a mamífero transgênico: contrárias à moral

2º PARECER: Passível de patenteamento: adequação do quadro reivindicatório

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

(C) FORMA PRESCRITA EM LEI – RECOMENDA-SE QUE A OUTORGA DE DIREITOS SEJA REALIZADA EXPRESSAMENTE.

- AVERBAÇÃO DO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO NO INPI = TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.

FUNÇÕES:

- VALIDADE DO CONTRATO PERANTE TERCEIROS;
- DEDUTIBILIDADE FISCAL;
- REMESSA AO EXTERIOR.;

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

CONTRATO PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTES

“Contrato em que o Requerente ou o Titular de uma Patente (processo ou produto) Outorga a um Terceiro o Direito de Utilizar e Explorar tal Patente por um Determinado Período, em Contrapartida ao Recebimento de Remuneração ou não, Sem que Haja a Efetiva Transferência da Titularidade do Direito de Propriedade”.

CARACTERÍSTICAS:

(A) ESPÉCIE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. ART. 565 a 578 CC. ART. 61 a 63 DA LEI 9.279/96.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

(B) CONTRATO BILATERAL = OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS.

- (i) CONTRATO ONEROSO = ART. 572 CC E LEIS FISCAIS.**
- (ii) CONTRATO GRATUITO (COMODATO) = ARTS. 579 a 585 CC.**
- (iii) PERÍODO CONTRATUAL COMPATÍVEL COM O OBJETO OUTORGADO.**

(C) CONTRATO SOLENE E NÃO SOLENE = SOLENIDADE REQUERIDA PARA A PRODUÇÃO DE EFEITOS PERANTE TERCEIROS, DEDUTIBILIDADE FISCAL E REMESSA AO EXTERIOR – AVERBAÇÃO NO INPI.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA

“Acordos Comerciais que Envolvem o Fornecimento de Tecnologia Não Amparada por Direitos da Propriedade Industrial Depositados ou Concedidos no Brasil, Mediante o Pagamento ou não de Uma Remuneração Específica”.

1. CONTRATO ATÍPICO = REQUISITOS INTRÍNSECOS NÃO REGULADOS POR LEI. ART. 211 DA LEI 9.279/96.

2. CONTRATO MISTO = RESULTA DA COMBINAÇÃO DE ELEMENTOS DE DIFERENTES CONTRATOS.

3. CONTRATO BILATERAL = OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS PARA AS PARTES CONTRATANTES.

4. CONTRATO ONEROSO OU GRATUITO. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL.

5. CONTRATO SOLENE OU NÃO SOLENE.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA

CARACTERÍSTICAS

- ENVOLVE TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA.
- ASSEMELHA-SE A UM CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
- NECESSIDADE DE CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE CONFIDENCIALIDADE E NÃO CONCORRÊNCIA.
- DEFINIÇÃO ADEQUADA DO ESCOPO DA LICENÇA BEM COMO DA TECNOLOGIA.
- REVELAÇÃO DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA ALCANÇAR O FIM PROPOSTO.
- PERÍODO CONTRATUAL = ESTIPULAÇÃO PELAS PARTES.
EXCEÇÃO: REMESSA DE VALORES. 5 + 5 ANOS.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

“Acordo Comercial Que Envolve a Prestação de Serviços Relativos ao Processo Produtivo, Mediante o Pagamento de Uma Retribuição”.

CARACTERÍSTICAS

1. CONTRATO BILATERAL E ONEROSO.

2. DURAÇÃO INICIAL: 4 ANOS (MÁXIMO). PRORROGÁVEIS. ART. 598 CC.

3. ENVOLVE O FORNECIMENTO DE TODOS OS DADOS TÉCNICOS, DESENHOS E ESPECIFICAÇÕES = TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA UMA MELHOR UTILIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS TRANSMITIDOS.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

4. REMUNERAÇÃO = NORMALMENTE BASEADA EM HOMEM/HORA TRABALHADA.

5. INDIVIDUAÇÃO DO NÚMERO DE TÉCNICOS E IDENTIFICAÇÃO DE DIÁRIAS (DESPESAS).

6. IDENTIFICAÇÃO TECNOLÓGICA E COMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS SERVIÇOS.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL BIOLÓGICO

MEDIDA PROVISÓRIA 2.186-16, DE 23 DE AGOSTO DE 2001

- **Validade prorrogada: Emenda CF N°. 32, de 11 de setembro de 2001**
- **Regula a exploração da biodiversidade biológica – ART. 225 da CF e arts. 15 e 16 da Convenção da Biodiversidade**

ASPECTOS PRINCIPAIS – MP 2.186- 16/2001

(a) Regular a coleta de amostras do patrimônio genético “in situ” e “ex situ”;

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL BIOLÓGICO

(b) Regular a remessa de amostras de patrimônio genético para instituições destinatárias;

(c) Regular o acesso ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético. Repartição dos benefícios;

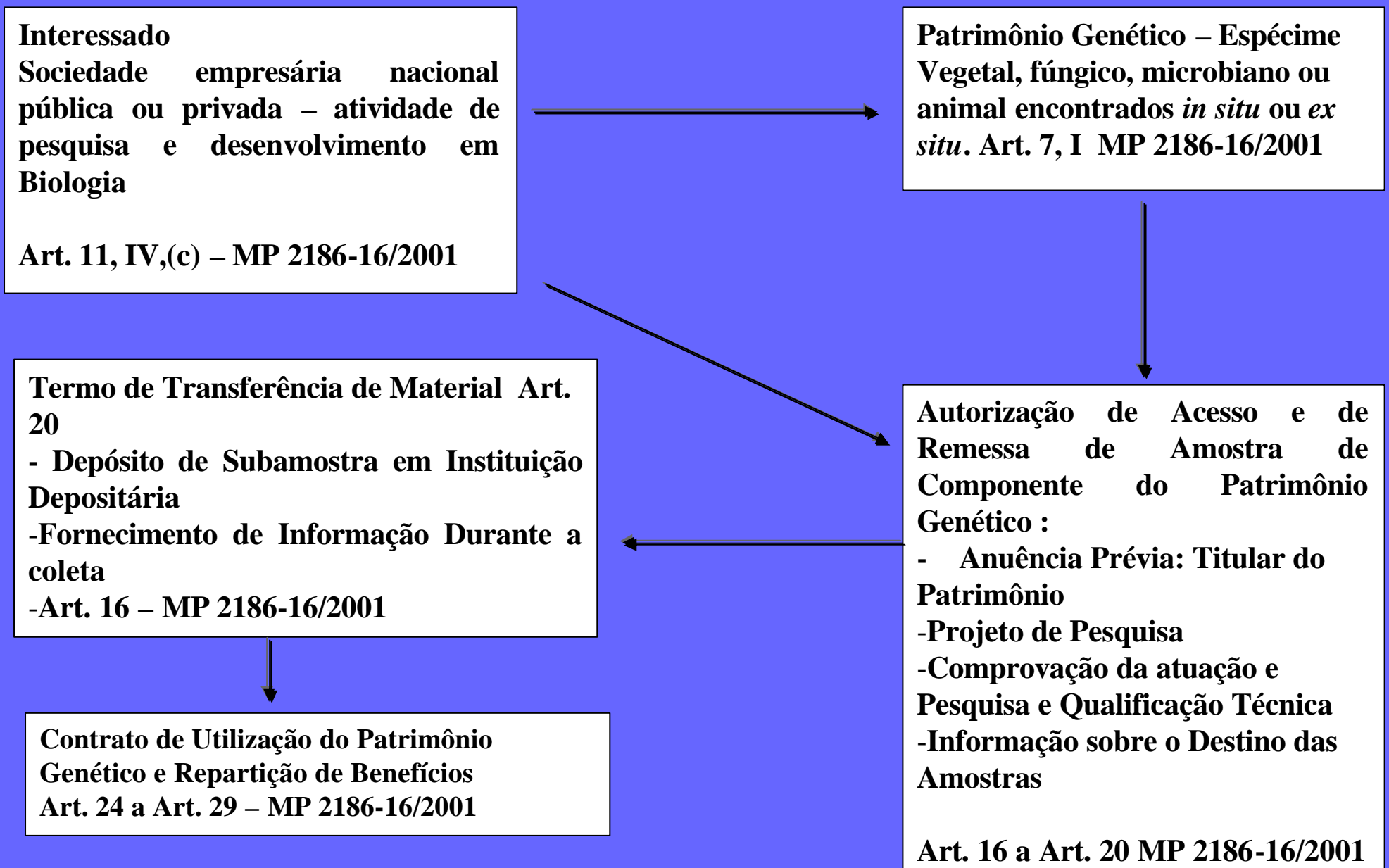
(d) Preservar a biodiversidade biológica e integridade do patrimônio genético do país;

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

QUESTÕES RELEVANTES NOS CONTRATOS COMERCIAIS RELACIONADOS À EXPLORAÇÃO DA BIOTECNOLOGIA

- ANUÊNCIA PRÉVIA DO TITULAR DO PATRIMÔNIO GENÉTICO – ACEITAÇÃO PARA O ACESSO E/OU REMESSA.
 - AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO E REMESSA DE AMOSTRA DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO = COMITÊ GESTOR OU INSTITUIÇÃO CREDENCIADA.
 - TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL = DOCUMENTO REGULADOR DOS ASPECTOS GERAIS DO ACESSO E REMESSA.
 - CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO GENÉTICO E REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS – CONTRATO MULTILATERAL. ART. 27.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA



GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

OUTROS ASPECTOS QUE INFLUENCIAM OS CONTRATOS DE TECNOLOGIA:

(A) QUESTÕES FISCAIS – LIMITE DE DEDUTIBILIDADE FISCAL = 5% DO VALOR LÍQUIDO DE VENDA DO PRODUTO LICENCIADO.

(B) QUESTÕES CAMBIAIS – REGRAS PARA REMESSA E RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO.

(C) DIREITO ANTITRUSTE – VEDAÇÃO À CONCORRÊNCIA.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

(D) LEI 9.279/96 E ENTENDIMENTO DO INPI –ATO
NORMATIVO Nº. 135/97.

(E) EXPLORAÇÃO DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA =
COLETA E REMESSA DE MATERIAL GENÉTICO DA
BIODIVERSIDADE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.

(F) REGRAS SOBRE A DESTRUIÇÃO OU DEVOLUÇÃO =
MATERIAIS VIVOS E AUTO-REPLICÁVEIS = UTILIZAÇÃO
INDEVIDA PODE ACARRETAR PROBLEMAS AOS
CONSUMIDORES E AFETAR A REPUTAÇÃO DO TITULAR.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

RECOMENDAÇÕES:

- 1) CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DE AGÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS DE EXPLORAÇÃO DOS DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.
- 2) ASSISTÊNCIA JURÍDICA TERCEIRIZADA.
- 3) CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS COM LARGA EXPERIÊNCIA EMPRESARIAL. GERENCIAMENTO TEMPORÁRIO DA PARTE JURÍDICA DO PROGRAMA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.
- 4) PARCERIA COM OUTROS CENTROS DE PESQUISA NO EXTERIOR QUE TENHAM A “EXPERTISE” PARA MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS.

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

PONTOS CONCLUSIVOS

ASPECTOS A OBSERVAR:

- (A) **TITULARIDADE SOBRE A TECNOLOGIA OU DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INCLUA-SE INTELECTUAL.**
- (B) **RELEVÂNCIA DOS CONVÊNIOS PÚBLICOS E PARCERIAS TECNOLÓGICAS = IDENTIFICAÇÃO DA TITULARIDADE.**
- (C) **REGRAS DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA.**
- (D) **VERIFICAÇÃO DO OBJETO DA TECNOLOGIA. PECULIARIDADES NO CASO DE PRODUTOS/PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS.**

PONTOS CONCLUSIVOS

CONTINUAÇÃO

- (E) DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA TECNOLOGIA, EM CASO DE APLICABILIDADE EXTENSIVA.
- (F) REGRAS SOBRE EXCLUSIVIDADE E TERRITÓRIO.
- (G) REMUNERAÇÃO: VALORIZAÇÃO TECNOLÓGICA E EXTENSÃO DOS DIREITOS OUTORGADOS AO LICENCIADO.
- (H) REGRAS RELATIVAS À RESCISÃO CONTRATUAL E OBRIGAÇÕES PÓS-CONTRATUAIS.

Obrigado,

José Carlos Vaz e Dias(LLM/PhD)

jose.carlos@dibiasi.com.br

Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados S/C.