

Transferência de tecnologia: Política e leis dos Estados Unidos; Licença de propriedade intelectual



Marina Lamm

Advogada de patentes

**Escritório de Políticas e Aplicação da Lei de
Propriedade Intelectual**

Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos

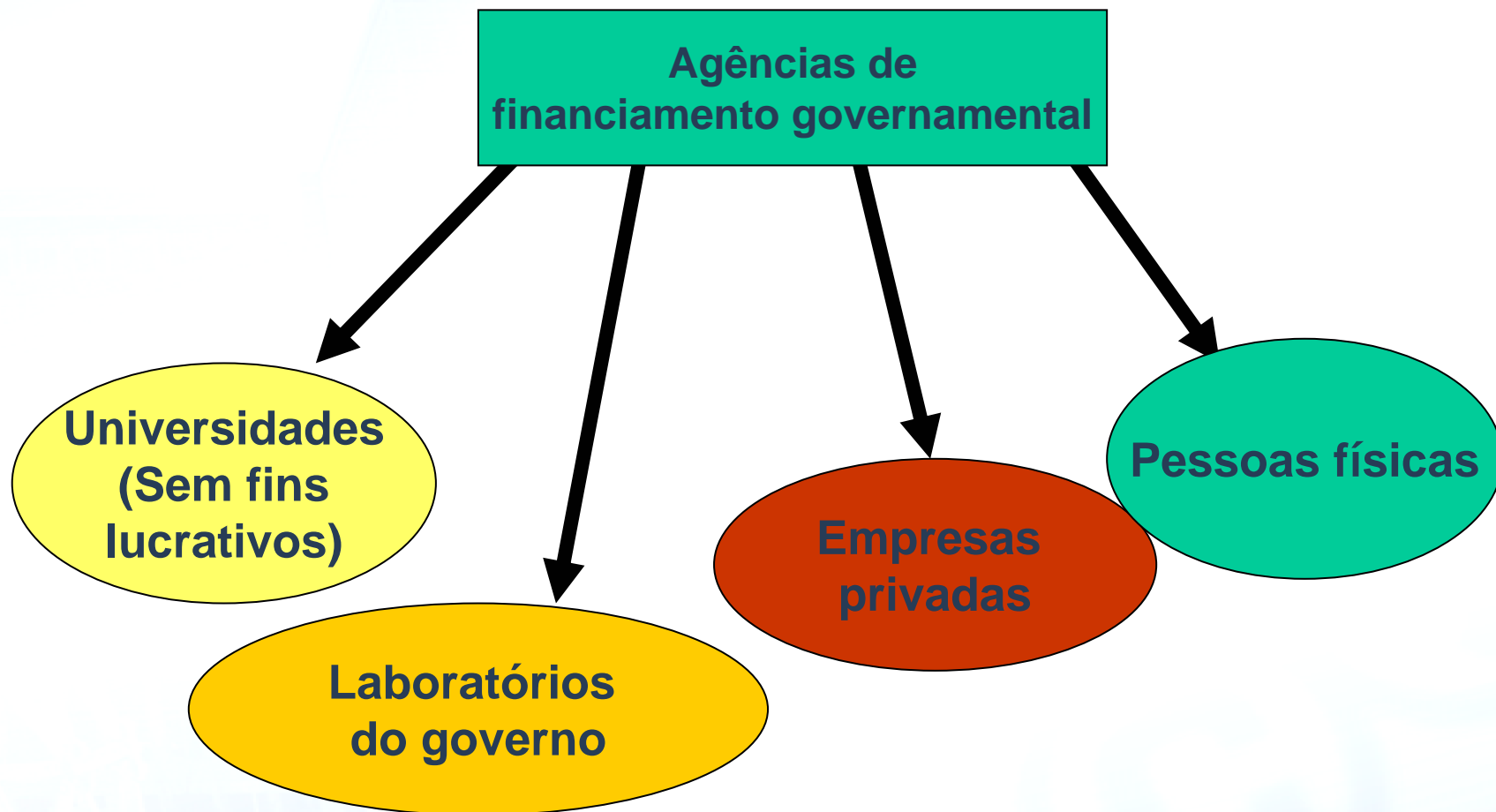


ASSUNTOS

- Política adotada antes de 1980
- Leis de transferência de tecnologia dos EUA
- Política atual: Promover colaboração
- Licença de propriedade intelectual
- Negociação de contratos de propriedade intelectual



Fundos governamentais de pesquisa



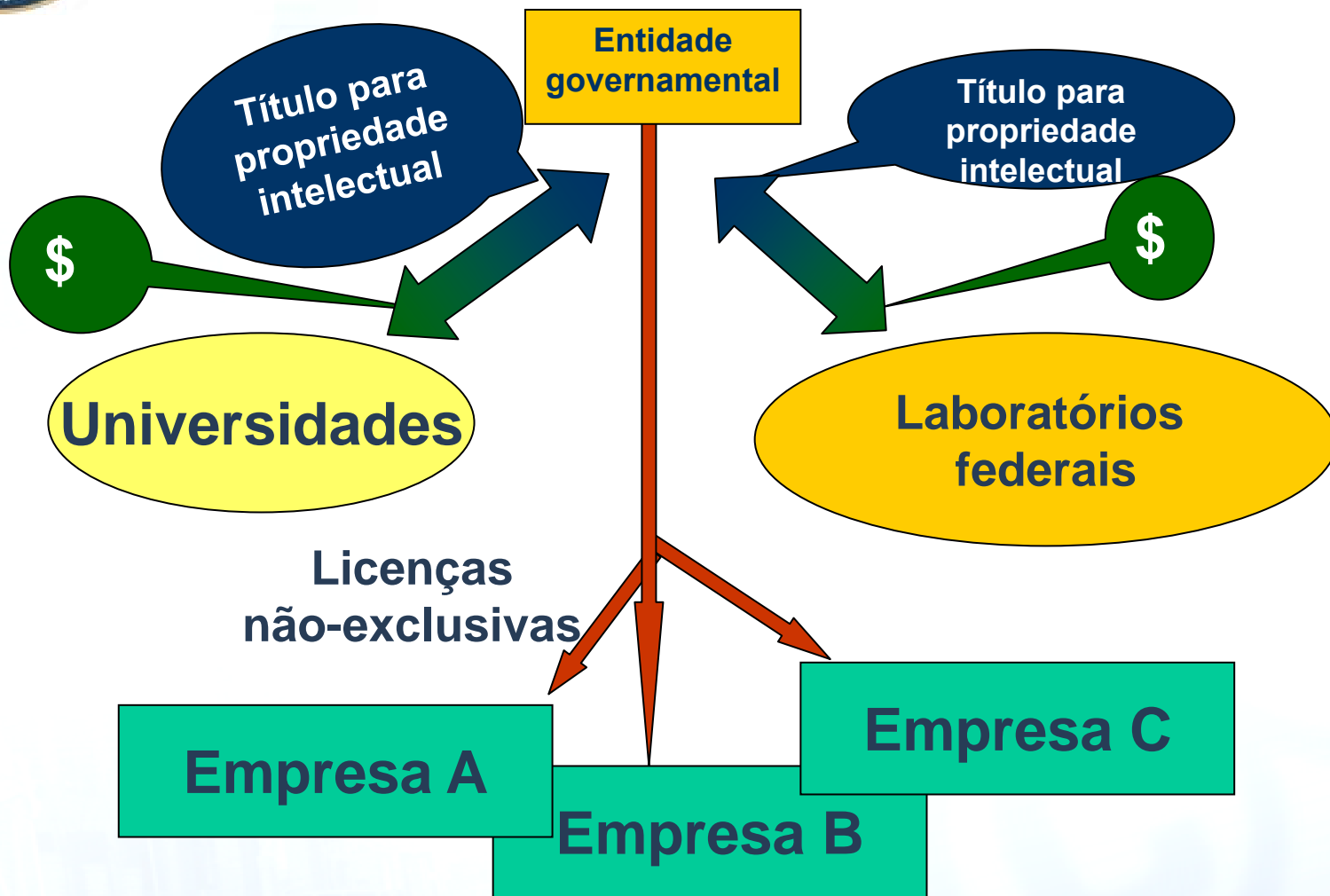


Política nos Estados Unidos antes de 1980

- O governo federal detinha a propriedade dos direitos de patentes em projetos financiados por ele
- Somente a licença não-exclusiva estava disponível
- **Argumento:**
 - O dinheiro de impostos públicos financiou a invenção, portanto, ela deve estar disponível para todos usarem



Política antes de 1980





CARACTERÍSTICAS DAS INVENÇÕES por universidades

- Potencial comercial geralmente desconhecido
 - pouco menos da metade das invenções é licenciada
- Invenções licenciadas estão longe de serem produtos que geram receita (no estágio conceitual)
 - 12% das tecnologias licenciadas estavam prontas para o uso comercial no momento da licença
 - Mais de 75% das invenções licenciadas não eram mais do que provas de conceitos (sem protótipo disponível ou somente um protótipo em escala de laboratório no momento da aquisição da licença)



CARACTERÍSTICAS DAS INVENÇÕES por universidades

- Para transformar inovações de universidade em produtos:
 - Despesas adicionais significativas são necessárias para o desenvolvimento do produto
 - A comercialização bem sucedida geralmente necessita de cooperação e envolvimento do inventor e licenciado



Resultados da política dos EUA antes de 1980

- Muitas publicações impressas
- Poucas transformadas em produtos
 - Em 1980, o governo detinha títulos de aproximadamente 28.000 patentes
 - Menos de 5% tinham sido licenciadas
 - Poucas dessas licenças estavam relacionadas com produtos comerciais



Resultados da política dos EUA antes de 1980

- As empresas não podiam obter direitos exclusivos
 - As empresas estavam relutantes em investir no desenvolvimento de novos produtos e mercados; os concorrentes poderiam adquirir licenças posteriormente e fabricar e vender os mesmos produtos
- Quem pagava impostos não se beneficiava da:
 - comercialização por meio da criação de produtos novos e úteis ou
 - atividade econômica (empregos) resultante da produção e venda desses produtos.
- O Congresso estava preocupado com a competitividade na economia mundial



A POLÍTICA MUDOU EM 1980

- Objetivos da política:
 - Promover desenvolvimento econômico
 - Melhorar a competitividade dos EUA por meio da inovação
 - Beneficiar o público ao encorajar a comercialização de tecnologias que, de outra maneira, não seriam desenvolvidas até virarem produtos por causa da falta de incentivo



Leis decretadas para alcançar os objetivos da política

- **Lei Bayh-Dole de 1980**
 - Lei de procedimentos de patentes de universidades e pequenas empresas
 - patrocinada por dois senadores, Birch Bayh, de Indiana, e Bob Dole, do Kansas
 - Sistematizada no 35 U.S.C. § 200-212
- **Lei de Inovação Tecnológica Stevenson-Wydler de 1980**
 - Exige que laboratórios federais tenham um programa de transferência de tecnologia formal e busquem ativamente oportunidades para transferir tecnologias para indústrias, universidades e governos estaduais e locais
 - Lei de Transferência de Tecnologia Federal de 1986 (FTTA)
 - Torna a transferência de tecnologia uma responsabilidade de cada cientista e engenheiro de laboratórios federais
 - Lei de Transferência de Tecnologia Competitiva Nacional de 1989
- **Ordem executiva 12591 “Facilitando o acesso à ciência e à tecnologia”, 10 de abril de 1987**
 - Implementa programas de compartilhamento de royalties com investidores que eram funcionários da entidade e programas de premiação em dinheiro
 - Oferece incentivo a funcionários do governo para inovarem



Leis dos EUA: Lei Bayh-Dole

- Aprovada em 1980
- As universidades são titulares das descobertas (em termos de patentes) com certas condições
- Antes da lei, tinham de solicitar a propriedade à entidade financiadora
 - Muitas descobertas importantes passaram ao domínio público e, conseqüentemente, não tinham valor comercial



Leis dos EUA: Elementos essenciais da Bayh-Dole

- A universidade tem a titularidade da invenção
- A universidade tem a obrigação de depositar a patente
 - Se não o fizer, os direitos retornam ao governo
- A universidade tem a obrigação de buscar oportunidades de comercialização
- A universidade deve compartilhar a receita da comercialização com os inventores
- A universidade deve relatar o progresso à entidade que oferece o financiamento
- A entidade pode exigir a retomada total dos direitos



Resultados da Bayh-Dole

- **Antes de 1980:** Menos de 250 patentes concedidas a universidades por ano
- **2005:** As universidades receberam mais de 3000 patentes
- **Antes de 1980:** Cerca de 24 universidades envolveram-se na transferência de tecnologia
- **Até 2005:** Cerca de 200 universidades envolveram-se na transferência de tecnologia com base na associação ao AUTM



Resultados da Bayh-Dole (continuação)

licenças de inovações por universidades dos EUA e outras entidades sem fins lucrativos

- **Até 2000:**
 - acrescentou cerca de US\$ 40 bilhões à economia dos EUA
 - deu suporte a cerca de 260.000 empregos
- **2005:**
 - 527 novos produtos introduzidos no mercado (3.641 introduzidos de 1998 a 2005)
 - 628 produtos derivados criados (5.171 desde 1980)
 - 28.349 licenças atuais ativas (cada licença representa um relacionamento particular entre uma empresa e uma universidade)
 - 4.932 novas licenças assinadas em 2005

Fonte: <http://www.autm.net>



Licenças de propriedade intelectual



O que é a licença?

- Os direitos de propriedade intelectual permitem que o proprietário exclua terceiros
 - As patentes permitem que o titular exclua outras pessoas da produção, utilização, venda, oferta de venda e importação
- Uma licença é um contrato no qual o titular concorda em NÃO excluir terceiros (ou seja, concede a permissão de gozo dos direitos de propriedade intelectual)



Por que os titulares de patentes buscam licenças?

- Eles não têm os recursos para desenvolver, comercializar ou vender os produtos patenteados
- Há usos para a tecnologia deles fora dos seus interesses para o produto
- Aproveitam os pontos fortes de outra empresa (por exemplo, marketing, fabricação, força de vendas)



Por que as empresas buscam licenças?

- Eles não têm os recursos para a pesquisa
- Para lucrarem mais ao oferecerem novos produtos
- Para expandirem para novas áreas de produtos
- Para melhorarem os seus produtos ao utilizarem uma tecnologia mais avançada



Objetivos em comum

- Há muitos objetivos compartilhados por titulares de patentes e licenciados
- Porém, eles têm PERSPECTIVAS DIFERENTES da melhor maneira para atingir esses objetivos
- A essência das licenças é alcançar um acordo entre o titular da patente e o licenciado sobre como equilibrar essas perspectivas



Os 10 principais objetivos em comum

1. Esclarecer a estrutura para o acordo
2. O licenciado produz, usa e vende o produto
3. Alcançar o mercado em pouco tempo
4. Distribuir, com justiça, o rendimento do sucesso
5. Definir procedimentos operacionais
6. Ter uma sólida proteção para a propriedade intelectual
7. Resolver disputas com rapidez e justiça
8. Sair do acordo se não estiver dando certo
9. Conter os infratores
10. Distribuir a responsabilidade com justiça



Perspectivas diferentes

1. Uma estrutura clara para o acordo
 - ***O titular da patente e o licenciado*** querem um acordo por escrito sem ambiguidades que permitirá que ambos entendam os seus direitos e as suas obrigações
 - Porém, cada um prefere que a linguagem o favoreça, se possível



Perspectivas diferentes (continuação)

2. O licenciado produz, usa e vende o produto
 - ***O titular da patente*** quer limitar a licença somente para os produtos que o licenciado venderá
 - De outra maneira, dinheiro será perdido
 - ***O licenciado*** quer direitos amplos, para que possa impedir que os competidores produzam produtos similares e possa expandir a sua linha de produtos no futuro



Perspectivas diferentes (continuação)

3. Alcançar o mercado em pouco tempo
 - ***O titular da patente*** quer que o licenciado dedique 100% de esforço ao produto
 - ***O licenciado*** quer priorizar o produto de acordo com os seus outros produtos e necessidades



Perspectivas diferentes (continuação)

4. Distribuir, com justiça, o rendimento com o sucesso da tecnologia
 - ***O titular da patente*** quer royalties consistentes e outras taxas
 - ***O licenciado*** quer limitar os royalties e as taxas para maximizar o lucro



Perspectivas diferentes (continuação)

5. Definir os procedimentos para o gerenciamento da licença
 - ***O titular da patente e o licenciado*** querem previsibilidade para evitar imprevistos legais



Perspectivas diferentes (continuação)

6. Ter uma forte proteção para a propriedade intelectual
 - ***O titular da patente*** quer proteção em todo o mundo, às custas do licenciado
 - ***O licenciado*** quer gerenciar os custos limitando a proteção a mercados visados para o futuro



Perspectivas diferentes (continuação)

7. Ter a capacidade de resolver disputas com justiça e rapidez
 - ***O titular da patente e o licenciado*** querem que qualquer processo ou arbitragem seja resolvida no seu próprio território



Perspectivas diferentes (continuação)

8. Sair do acordo se simplesmente não estiver dando certo
 - ***O titular da patente*** quer finalizar a licença se o desempenho não for bom
 - ***O licenciado*** quer finalizar a licença se o produto falhar ou se surgirem oportunidades melhores



Perspectivas diferentes (continuação)

9. Conter os infratores
 - ***O titular da patente*** quer conter todos os infratores, às custas do licenciado
 - ***O licenciado*** quer processar somente se a infração for significativa financeiramente



Perspectivas diferentes (continuação)

10. Distribuir a responsabilidade com justiça
 - ***O proprietário da patente*** quer proteção contra processos por causa de defeitos do produto
 - ***O licenciado*** quer limitar as suas obrigações com o concededor da licença e minimizar os custos do seguro



Negociação de contratos de propriedade intelectual



Negociação

“Comece com um **ideal** e termine com um **acordo.**”

- Karl Albrecht



Negociando um acordo de licença

Quatro fases:

1. Fase de preparação
2. Fase de discussão
3. Fase de proposta
4. Fase de negociação



A fase de preparação

- Licenciado e licenciante determinam que um acordo de licença está de acordo com seus objetivos.
- As duas partes preveem o que a outra parte está esperando
- As duas partes nomeiam um “negociador líder”
- Preparam um resumo dos assuntos-chave que serão cobertos pela licença.
- Decidem que estratégia será usada:
 - i) Competitiva
 - ii) Colaborativa
 - iii) Conciliatória
 - iv) Preventiva
 - v) Complacente



A fase de discussão

Caracterizada por uma discussão muito genérica.

O licenciante deve “convencer” o licenciado em potencial dos méritos ou do potencial da tecnologia.

O licenciado pode discutir o porquê de a licença ser essencial para o seu objetivo ou plano de negócios.

Seja um negociador “*elegante*”: não insulte, ridicularize ou fale mal da outra parte.



A fase de proposta



Faça perguntas

- Descubra o que a outra parte quer versus o que ela precisa
- Estabeleça/determine os objetivos da outra parte
- Identifique os limites/obstáculos da outra parte



A fase de negociação

Discussão (não determinação) de todos os elementos chave do acordo.

Determinações particulares feitas pelas partes daquilo de que estão dispostas a abrir mão tornam-se informações “compartilhadas.”

Criação de “opções diferentes” que satisfaçam as necessidades das duas partes.





Dicas de negociação



1. Benefícios para os dois lados
2. Comece com um assunto secundário, fácil de resolver
3. Cenário de “melhor caso” versus “pior caso”
4. Proteja a credibilidade/seja preciso
5. Avalie e negocie as variáveis com cuidado
6. Separe as pessoas do processo
7. Ouça o que está e o que não está sendo dito
8. Lembre-se - Tudo pode ser negociado



Introdução ao exercício de negociação



MODELO DE ACORDO DE LICENÇA

CLÁUSULAS CHAVE:

- 1. DEFINIÇÕES
 - **“Direitos licenciados de patente” são:**
 - Pedidos de patentes (incluindo pedidos de patentes provisórios e pedidos de patentes do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, PCT) ou patentes listados em ...
 - **“Direitos licenciados de patente” não incluem ...**
- 2. CONCESSÃO DE DIREITOS
 - **Licença não-exclusiva**
 - **Licença exclusiva**



MODELO DE ACORDO DE LICENÇA

Cláusulas chave

3. SUBLICENÇA

- **O licenciado** não tem o direito de conceder sublicenças

4. DIREITOS RESERVADOS DO GOVERNO

- **O licenciado** concorda que produtos usados ou vendidos nos Estados Unidos que incorporem produtos licenciados ou sejam produzidos pelo uso de processos licenciado devem ser substancialmente fabricados nos Estados Unidos, a menos que uma isenção por escrito seja obtida com antecedência.



MODELO DE ACORDO DE LICENÇA

Cláusulas chave

5. ROYALTIES

- royalty da emissão da licença
- royalty anual mínimo
- royalties de benchmark
- os royalties terminam quando:
 - o pedido é abandonado e não tem continuação;
 - a patente expira ou perde a validade de maneira irrevogável; ou
 - a reivindicação é considerada inválida ou inexigível por uma decisão sem apelação ou sem possibilidade de apelação do tribunal da jurisdição competente ou entidade administrativa.



MODELO DE ACORDO DE LICENÇA

Cláusulas chave

6. PREENCHIMENTO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATENTE

- **Quem paga?**

7. MANUTENÇÃO DE REGISTROS

- **O licenciado** concorda em manter registros precisos e corretos dos **produtos licenciados** produzidos, usados, vendidos ou importados adequados para determinar a quantidade de royalties.
- **O licenciado** concorda com a realização de uma auditoria de vendas e royalties por um auditor independente.

8. RELATÓRIOS DE PROGRESSO, BENCHMARKS, VENDAS E PAGAMENTOS



MODELO DE ACORDO DE LICENÇA

Cláusulas chave

9. DESEMPENHO

- **O licenciado** deve envidar esforços comerciais razoáveis para trazer os produtos e processos licenciados para a aplicação prática.
- **O licenciado** deve tornar os produtos e processos licenciados razoavelmente acessíveis ao público dos Estados Unidos.
- **O licenciado** concorda em produzir quantidades razoáveis de produtos licenciados ou materiais produzidos pelo uso de processos licenciados para disponibilizar por caridade para pacientes.
- **O licenciado** concorda em desenvolver materiais educacionais (por exemplo, folhetos, sites, etc.) dirigidos aos pacientes e médicos, detalhando os produtos licenciados ou os aspectos médicos do uso deles.



MODELO DE ACORDO DE LICENÇA

Cláusulas chave

10. INFRAÇÃO E EXECUÇÃO DA PATENTE

- **As partes** concordam em avisar uma à outra imediatamente se surgir uma ação que alegue invalidade ou infração
- **O licenciado** não deve executar nenhuma ação para obrigar o **governo** a iniciar ou participar de uma ação declaratória de julgamento
- **O licenciado** deve reembolsar o **governo** por qualquer custo, despesa ou taxa em que o **governo** incorra como resultado da moção ou de outra ação.



MODELO DE ACORDO DE LICENÇA

Cláusulas chave

11. NEGAÇÃO DE GARANTIAS E INDENIZAÇÃO

- **A entidade** não oferece garantias.
- Nenhuma garantia da validade dos direitos da patente licenciada
- Nenhuma garantia da inexistência de infrações de outras patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros.
- Nenhuma garantia de comerciabilidade ou adequação a uma finalidade em particular de qualquer assunto definido pelas reivindicações dos direitos de patente licenciada.



MODELO DE ACORDO DE LICENÇA

Cláusulas chave

12. PERÍODO, TÉRMINO E MODIFICAÇÃO DOS DIREITOS

- Vigora desde quando assinado por todas as partes e até a expiração do último entre os **direitos licenciados de patente**
- Direito de finalizar esse acordo:
 - **O licenciado** pode finalizar esse acordo se: ...
 - **A entidade** pode finalizar esse acordo se: ...



MODELO DE ACORDO DE LICENÇA

Cláusulas chave

13. CLÁUSULAS GERAIS

- Leis governamentais?
- Designações?
- Uso de nomes de entidades e/ou funcionários do governo em anúncios e/ou promoções?

Dúvidas?



Obrigada!

Marina.Lamm@uspto.gov