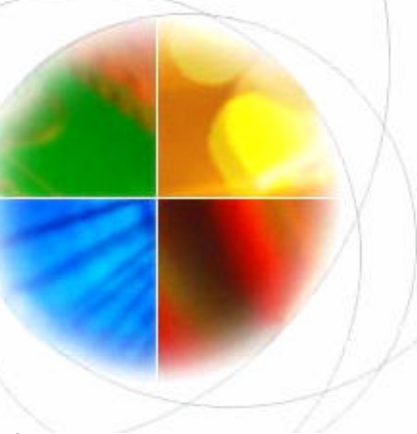


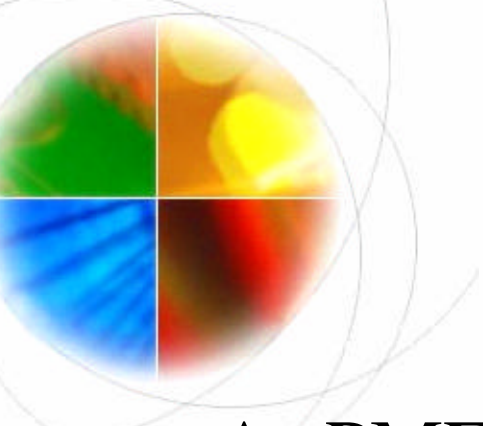
SEGUNDO SEMINÁRIO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO FATOR DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

Curitiba, 7 a 9 de junho de 2004

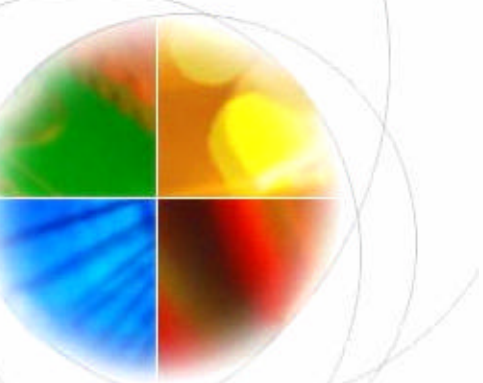


Workshop em Transferência de Tecnologia

Organização Mundial da Propriedade Intelectual



- As PMEs e a PI
- Contratos de licenciamento de PI
- Contratos de licenciamento de tecnologia -
como proceder



A PI e o comércio

Nome comercial (nome da empresa)

Marca (para distinguir produtos/serviços)

Desenhos Industriais (aparência ou aspecto do produto manufaturado)

Patentes (invenções)

Modelos de utilidade (melhorias no produto/serviço)

Direitos Autorais (expressão original de idéias)

Informação comercial sigilosa (malas diretas, táticas de vendas, estratégias de marketing, etc)



Fatores que podem determinar o sucesso de um produto no mercado

O produto representa uma **melhoria funcional** com relação aos produtos já existentes;

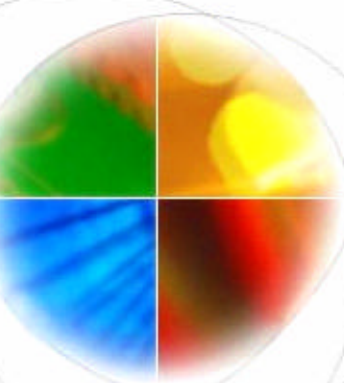
O produto é vendido por um preço considerado vantajoso pelos consumidores;

O produto ou sua embalagem têm um desenho atraente;

A marca do produto tem boa reputação (garantia de qualidade) e foi promovida através de campanha publicitária;

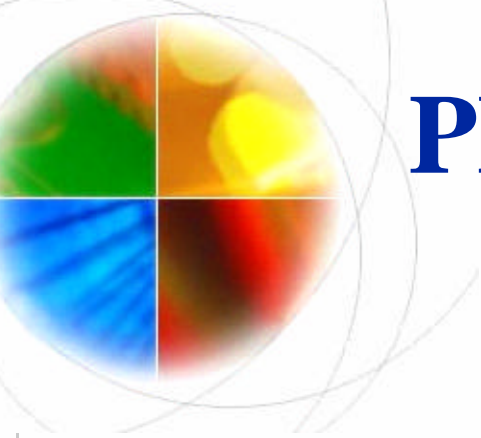
O produto é facilmente encontrado nos principais negócios e é distribuído pelas principais distribuidoras;

Há oferta de serviços pós-venda.



PMEs e Propriedade Intelectual

- Pequisas: as PMEs não utilizam os sistema de propriedade intelectual em toda sua extensão, especialmente as patentes
- De acordo com alguns estudos, as PMEs em vários setores utilizam métodos informais pata proteger seus ativos intelectuais
- Razões:
 - Consideram o sistema complexo demais
 - Consideram o sistema caro demais
 - Não compreendem o conceito de PI em toda sua extensão.



PMEs e Propriedade Intelectual

Globalização e liberalização dos mercados =
Necessidade de competir internacionalmente.

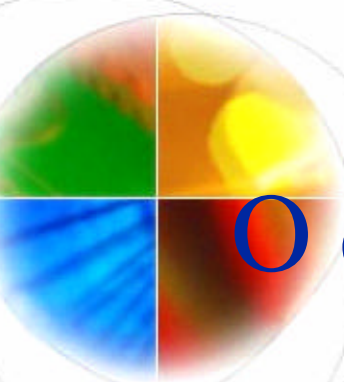
- Para ser internacionalmente competitivas:
 - 1) oferecer novos produtos
 - 2) melhorar a eficiência
 - 3) reduzir custos
 - 4) melhorar a imagem e reputação dos seus produtos.



Como se tornar internacionalmente competitiva?

Isso pode ser atingido:

- Através da inovação
- **Adquirindo novas tecnologias**, equipamentos, máquinas, etc.
- Melhorando a gestão da empresa
- Desenvolvendo desenhos criativos que ajudem a diferenciar os produtos
- Através de uma boa campanha de marketing e da promoção da marca

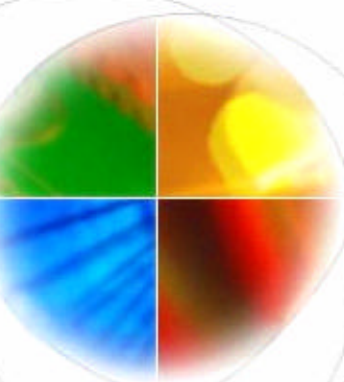


O que é Licenciamento de PI?

Documento com valor jurídico onde uma parte autoriza a outra a utilizar seus ativos de PI, geralmente em troca de pagamento de “royalties”.

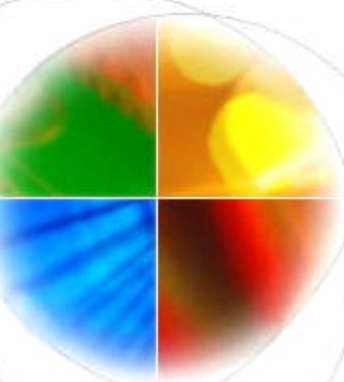
Há geralmente duas partes envolvidas:

- Licenciador (o que concede a licença)
- Licenciado (o que paga pela licença)



Condições básicas para o licenciamento de PI

- O licenciante deve ter propriedade sobre a PI ou autoridade do titular para conceder a licença;
- A PI deve ser protegida por lei, ou ao menos passível de proteção;
- A licença deve especificar quais direitos de PI são concedidos ao licenciado;
- O pagamento ou compensação ao licenciante deve estar declarado com clareza



Tipos de Contratos de licenciamento

- **Exploração de Patentes** - concedidas ou solicitadas
- **Para o Uso de Marcas** - registradas ou solicitadas
- **Fornecimento de Tecnologia** - conhecimentos e de técnicas destinados à produção de bens industriais e serviços (não patenteáveis).
- **Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica** - obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.
- **Franquia** - concessão temporária de direitos que envolvam uso de marcas, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo.



Vantagens dos contratos de licenciamento de PI

Para o licenciante:

Possibilidade de estender a comercialização da sua tecnologia a um mercado onde não esteja interessado ou não tenha condições de explorar;

Possibilidade de retorno de seus investimentos em atividades de P&D;

Garante a titularidade sobre a PI;

Possibilidade de obter benefícios com aperfeiçoamento, know-how e produtos relacionados com a PI licenciada;

Evita litígios e garante lucros com uso indevido de PI;

Possibilidade de aumento dos lucros (quando as vendas melhoram se incorporadas a outro produto);

Adequar seu produto ou inovação a certos padrões de mercado;

Fomento ao investimento continuado em atividades de desenvolvimento (universidades).



Vantagens dos contratos de licenciamento de PI

Para o licenciado:

- Possibilidade de entrar no mercado com mais rapidez;
- Aumentar seus lucros com aperfeiçoamento do produto ou confiabilidade da marca;
- Acesso a avanços tecnológicos que não teria possibilidade de desenvolver ou criar (empresas que não investem em P&D);
- manutenção e desenvolvimento da capacidade competitiva;
- Oportunidade de vender produtos que, de outra maneira, não poderiam ser comercializados (caso de infração de PI);
- Possibilidade de acrescentar a inovação a um produto que ele já comercialize, aperfeiçoando seu funcionamento;
- Possibilidade de criar novos produtos, serviços e oportunidades de comercialização.



Desvantagens dos contratos de licenciamento de PI

Para o licenciante:

- Às vezes o investimento do licenciado pode obter maiores lucros comercializando o produto por conta própria;
- canibalização: o licenciado pode se tornar um concorrente;
- O licenciado pode vir a exigir outros serviços que não estavam inicialmente previstos - importância de um contrato com termos claros;
- risco de afetar a imagem do licenciante no mercado, se o licenciado não cumprir com determinados padrões de qualidade



Desvantagens dos contratos de licenciamento de PI

Para o licenciado:

- Aumento do custo do produto ou serviço - verifique se o valor cobrado pelo licenciamento está de acordo com as demandas do mercado;
- empenho financeiro por uma tecnologia que ainda não está acabada e pront a para ser comercializada.



Como adquirir novas tecnologias?

Contratos de Licenciamento de Tecnologia

Partilha ou aluguel de Propriedade Intelectual que vincula legalmente o detentor a cumprir determinados condições junto a uma empresa em troca de “royalties”



Considerações básicas para contratos de licenciamento de tecnologia

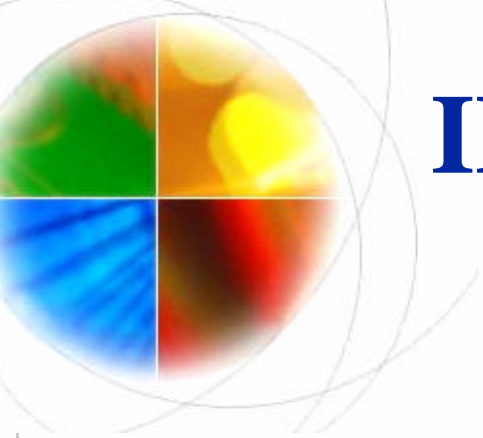
- I. Existência de ativo intangível de valor (ativo de PI)
- II. Há tipos diferentes de licenças
- III. A licença de tecnologia está inserida em um escopo maior
- IV. As partes envolvidas têm interesses diferentes, mas devem chegar a um ponto em comum
- V. Prepare-se para negociar



I. Existência de ativo intangível de valor (ativo de PI)

O licenciamento de tecnologia costuma envolver:

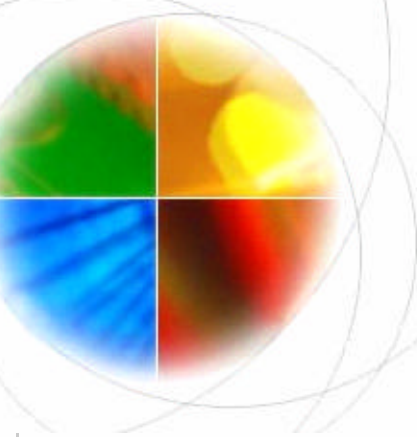
- Patentes;
- Invenções patenteáveis
- Segredos comerciais;
- Know-How;
- Informação Confidencial;
- Direitos Autorais em material técnico
- desenhos de lay-out de semi-condutores



II. Há tipos diferentes de licenças

Há licenças:

- Para uma PI específica (pex. Para utilizar uma patente);
- Para todos os direitos de PI necessários para comercializar um produto baseado em uma tecnologia;
- Para todos os direitos de PI necessários para que o produto vá de encontro com um padrão ou especificação técnica.



III. A licença de tecnologia está inserida em um escopo maior

A licença de tecnologia visa a obtenção de um objetivo maior, para o qual há vários acordos inter-relacionados.

É preciso levar em consideração como estes acordos podem afetar uns aos outros (p.ex. timing, preço, valoração do produto, etc)

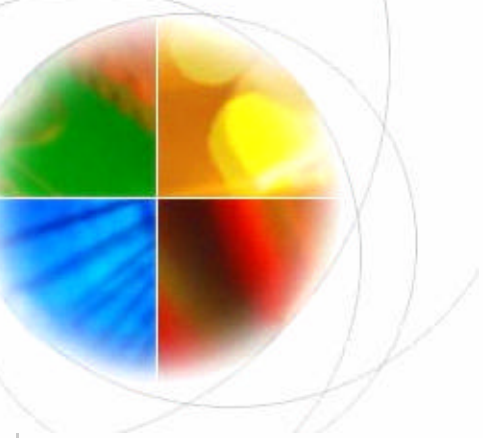


IV. As partes envolvidas têm interesses diferentes, mas devem chegar a um ponto comum

Ambas as partes devem compreender a fundo os termos do contrato - seus direitos e obrigações.

Licenças de PI envolvem mais do que a questão do valor.

O ideal é que haja um intercâmbio de bens intangíveis de valor.



V. Prepare-se para negociar

Um contrato de licenciamento envolve um conjunto de termos e obrigações complexo, cada um com uma gama de alternativas.

É essencial analisar as alternativas viáveis, identificar quais são as mais vantajosas para ambos lados, e determinar o bottom-line



V. Prepare-se!

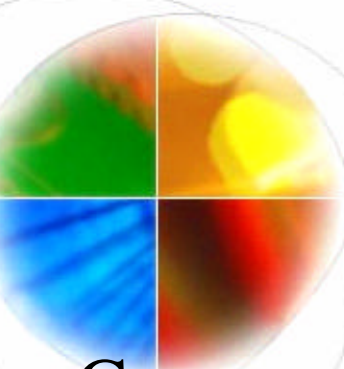
Tente responder a essas perguntas:

**V. (I).
Qual a razão
da licença?**

**V. (II).
Que vantagens
eu tenho?**

**V. (III).
Qual é
o cronograma
de assinatura?**

**V. (IV).
Que dados
da outra parte
eu preciso?**



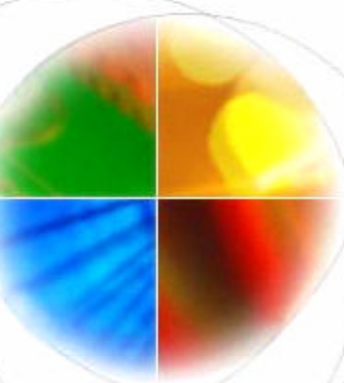
V. (I). Qual a razão comercial dessa licença?

- Como este acordo me trará lucros?
- Quanto (ou o que) eu devo ganhar para que o acordo valha a pena?
- Qual o melhor resultado possível deste acordo para mim?
- Quais resultados eu quero evitar?
- É melhor uma licença exclusiva dos direitos (licença pura de PI) ou um jogo mais amplo de acordos relacionados (parceria estratégica)?



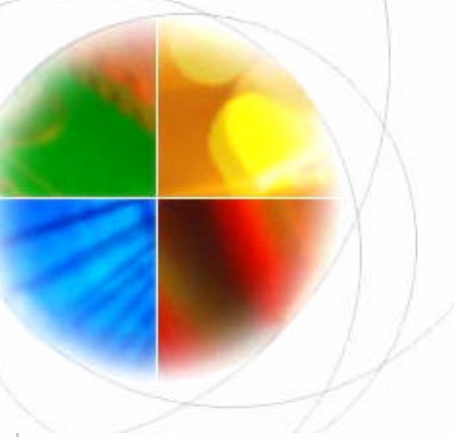
V. (II). Que vantagens eu tenho?

- Por que a outra parte está interessada no acordo?
- Eu estou em alguma posição de vantagem nesta negociação?
- Minha vantagem é fundamentada no que eu tenho a oferecer ou em outros aspectos (pex. ameaça de litígio)?
- Que informação relacionada aos negócios da outra parte eu necessito?
- Há outras companhias com as quais eu possa fazer esse acordo?
- Eu posso negociar com ambas partes simultaneamente?
- Que informação eu tenho sobre os parceiros alternativos?



V. (III). Qual o cronograma para a assinatura do acordo?

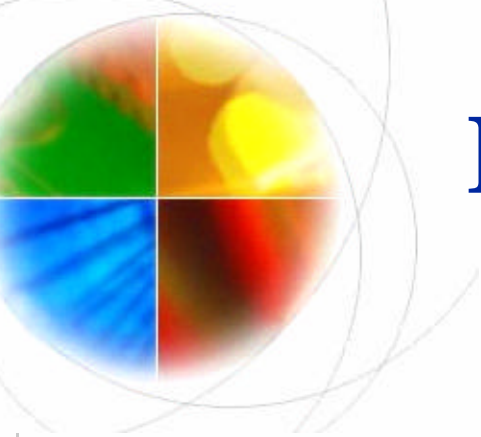
- Ele deve ser assinado a tempo para um lançamento, exposição, conferência, etc?
- É possível alcançar um acordo sobre todas as questões nesse momento?
- A transação pode ser feita em etapas sem prejudicar nenhuma das partes?
- Qual é um cronograma realista para a conclusão das negociações?



V. (IV) Que dados e documentos da outra parte eu preciso?

- Que informação sobre a outra parte eu preciso?
- Que informação eu tenho sobre parceiros alternativos?
- Que outros acordos eu conheço similares a este?

ORGANIZE EM ARQUIVOS



Equipe de negociação

- **Quem participará da negociação com você?**
 - Quem será o porta-voz principal?
 - Quem estará presente nas negociações com funções de apoio?
 - Quem poderá tomar decisões sobre questões que possam surgir?
 - Quem dará aconselhamento jurídico?
 - Quem será responsável pela elaboração de propostas e responderá aos comentários e às propostas da outra parte?
- **Se for o caso, proteja-se através de contratos de não-divulgação ou de sigilo**



Folha de Termos

- **Esclarece questões**
- **Mostra áreas problemáticas**
- **ajuda na comunicação à equipe**
 - **esclarece posicionamentos**
- **mantém o foco nos objetivos**



Estratégia de Negociação

- Tente imaginar quais sejam os “first line” e “bottom line” da outra parte;
- A folha de termos deve ser um instrumento de comunicação entre sua equipe e um documento de referência no decorrer das negociações;
- Se necessário, estabeleça acordos prévios (de sigilo ou não-divulgação, de teste ou de protótipo, etc).



Questões-Chave

Apesar das questões-chave variarem de acordo com o que estiver sujeito a licença, é possível identificar quatro grupos principais:

1. Objeto da licença
2. Direitos concedidos pela licença
3. Termos financeiros
4. Crescimento e desenvolvimento da tecnologia com o tempo



1. Objeto da licença

- Qual é o objeto do acordo de licença?

- ⇒ Entenda o escopo exato da tecnologia e quanto dela você precisa.
- ⇒ Verifique exatamente o que a sua equipe técnica precisa.
- ⇒ Cuidado com tecnologias sem especificações ou documentações claras

- A tecnologia está completa?

- ⇒ Se não estiver, quem vai concluir o desenvolvimento?

- Quem é o titular da PI sobre a tecnologia?

- ⇒ É importante que o contrato especifique o titular da tecnologia
- ⇒ Casos de “joint ventures”, especifique quem será o titular da tecnologia desenvolvida

- É possível ver a tecnologia antes de se comprometer contratualmente?

- ⇒ Acordos de confidencialidade ou de não-divulgação

- Eu preciso de uma licença para usar uma marca?

- ⇒ Casos em que a tecnologia é mais valiosa se acompanhada da marca.



2. Direitos Concedidos com a licença

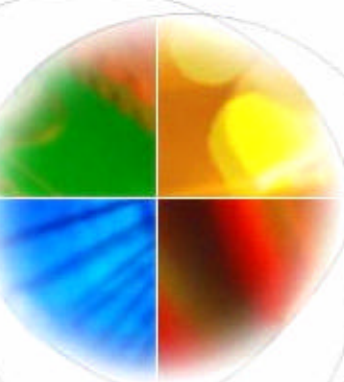
- Qual o escopo dos direitos?
 - ⇒ O que você precisa poder fazer com a tecnologia/PI?
 - ⇒ Você precisa do direito de modificar a tecnologia?
 - ⇒ Quem será o titular da tecnologia desenvolvida?
 - ⇒ É necessário o sub-licenciamento?
- Qual o alcance geográfico da licença?

Seus direitos são “mundiais” ou limitados a um território? Especifique no contrato.
- Há cláusulas de exclusividade?
 - ⇒ É necessário exclusividade para obter lucros com a tecnologia?
 - ⇒ Se a outra parte insistir na exclusividade peça documentação que justifique o pedido.
 - ⇒ Contratos de exclusividade normalmente só se justificam quando o licenciado precisa fazer um investimento considerável.



3. Termos Financeiros

- Quanto o licenciado vai pagar pela tecnologia?
- Quando assinar acordos de não processar (licenciamento cruzado)?
- O que são indenizações/ garantias sobre funcionamento?
- Como o licenciamento se relaciona ao financiamento de joint ventures e a atividades decorrentes/ estabelecimento de preço do produto?

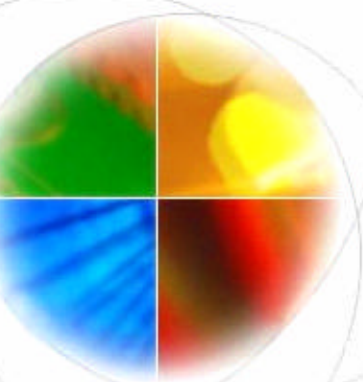


QUANTO CUSTA A TECNOLOGIA?

licenciante: quanto eu preciso receber para que a negociação tenha valido a pena?

Licenciado: quanto eu poderei cobrar pelos produtos com a nova tecnologia?

É mais fácil responder a estas perguntas que à questão do valor da tecnologia.

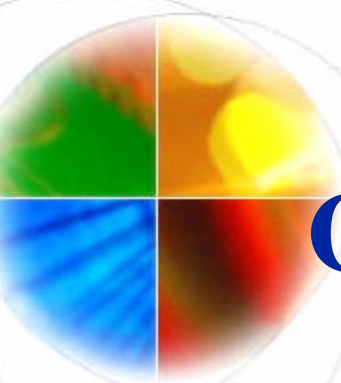


Métodos de cálculo

- Método do custo
- Método do rendimento
- Método da comparação do mercado


Como receber o pagamento?

- Royalties ou lump sum?



Garantias e Indenizações

- Quem vai arcar com o custo de um defeito na tecnologia?
- Quem vai arcar com custos de reivindicações à tecnologia por terceiros?



4. Crescimento e desenvolvimento da tecnologia com o tempo

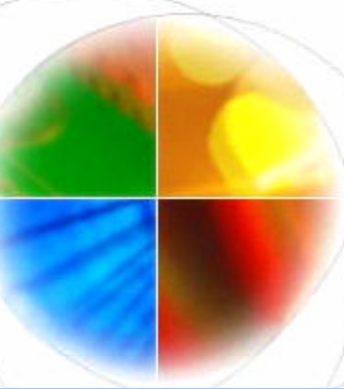
- O licenciado terá direito a futuros lançamentos, versões e produtos?
- Serviço de manutenção e peças de reposição estão incluídos na licença?
- Como lidar com documentação, “know-how”, consultoria e treinamento?
- Que termos estabelecem futuras relações entre as partes?



Amostra de folha de termos de circulação interna:

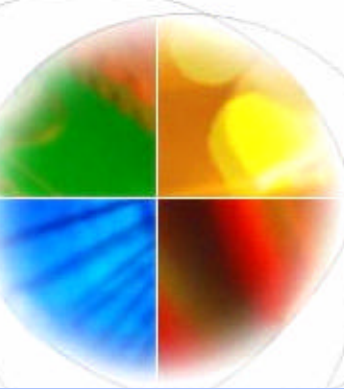
Dados do Acordo:

- Nome do licenciante/licenciado em potencial
- Dados para contato
- Equipe de negociação e dados para contato
- Tecnologia a ser utilizada (nome do produto e/ou linha de produto)
- Datas e prazos importantes



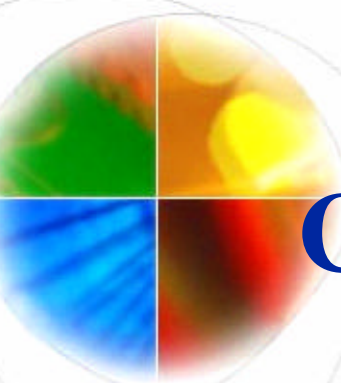
Amostra de folha de termos de circulação interna: Questões-Chave

1. Objeto do contrato - há padrões a serem seguidos?
2. Titularidade da PI (verifique)
3. Acordos relacionados
4. Desenvolvimento: a tecnologia está completa? Se não estiver, quem vai terminar o desenvolvimento?
5. Escopo da licença
6. Trabalhos e aperfeiçoamentos derivados: o licenciado poderá modificar a tecnologia ou fazer novos produtos?
7. Sub-licenciamento: é possível? Quais direitos?



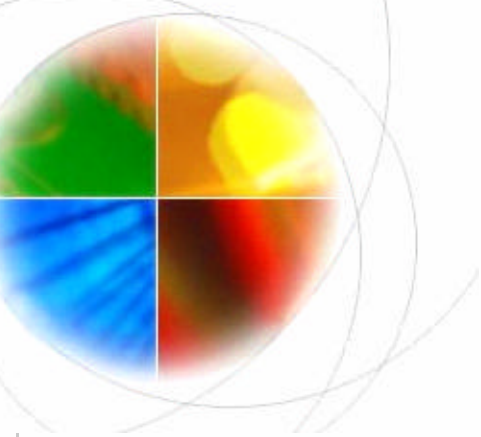
Amostra de folha de termos de circulação interna: Questões-Chave (cont.)

3. Alcance geográfico
9. Campo de uso: é limitado?
10. Questões financeiras: quais são as taxas?
Royalties? Outros pagamentos? Garantias?
Royalties mínimos?
11. Duração
12. Versões futuras
13. Obrigações
14. Foro



Conduzindo a negociação

- Em uma escala de um a dez, onde você está em cada questão-chave?
- Até onde aceitar posições desvantajosas?
- Quando perder é ganhar?
- É possível fazer ajustes à folha de termos?
- O estilo de negociar importa?
- Como iniciar as negociações (reunião preliminar)?
- Como discutir os termos-chave?
- As partes deveriam tomar nota dos progressos nas negociações?
- Qual a função do advogado?
- Quando concluir o acordo e esboçar o contrato?



MUITO OBRIGADA!

isabella.pimentel@wipo.int