



2º Seminário - Propriedade Intelectual Como Fator de Inteligência Competitiva

A Comercialização da PI em Instituições de Pesquisa

Marli Elizabeth Ritter dos Santos
Diretora do EITT/ SEDETEC/UFRGS
mersanto@ufrgs.br

Curitiba (PR), 8 de junho de 2004.

Por que comercializar resultados de pesquisa?

- Para manter relações mais próximas com a indústria
- Para premiar a atividade criadora dos pesquisadores
- Para promover o desenvolvimento econômico
- Para gerar recursos para mais pesquisa
- **Para criar inovações que resultem em produtos que beneficiem a sociedade.**

Comercialização de Tecnologia: UNIVERSIDADE X EMPRESA

**Conhecimento
pelo conhecimento**

**Gestão do
Conhecimento para o lucro**



Liberdade acadêmica
Discurso aberto

Confidencialidade
Revelação pública limitada

Interação com o setor produtivo

Informalidade nas relações com o setor produtivo



caráter mais formal, freqüente e planejado

Brasil

- ⇒ novas legislações
- ⇒ compartilhamento com os pesquisadores dos ganhos obtidos com a comercialização
- ⇒ Fundos Setoriais: nova forma de financiar a pesquisa e promover a inovação

- Introdução de mudanças expressas em novas funções universitárias
- **Necessidade de uma gestão profissional na transferência de tecnologia - escritórios**

Escritórios de Transferência de Tecnologia

- **Definição da OCDE (2003):**
 - São aquelas organizações ou partes de uma organização que auxiliam o *staff* de uma instituição pública de pesquisa a identificar, proteger, explorar e defender a propriedade intelectual.
- **Missão:**
 - aumentar as possibilidades de que as descobertas e os resultados de pesquisa gerados nas universidades se transformem em produtos e serviços úteis para uso e benefício públicos.

ETTs no Brasil

- Criados a partir da década de 90, por iniciativa de cada instituição, adequados às suas necessidades e condições locais - **ausência de uma legislação federal**
- Diferentes designações
- Modelos centralizados, subordinados a instâncias superiores da Universidade ou institutos de pesquisa
- Indefinição quanto ao seu papel nos contratos e na estratégia de pesquisa das instituições
- Carência de recursos humanos qualificados
- **Atribuições:** desde gestão de projetos ao registro e comercialização da propriedade intelectual - **negociação de contratos**

COMO A UNIVERSIDADE PODE TRANSFERIR TECNOLOGIA?

- **A empresas consolidadas**
 - Projetos cooperativos de P&D
 - Transferência de *know-how*
 - Licenciamento de patentes
 - **Projetos de desenvolvimento experimental**
- **Na criação de novas empresas**
 - *Start-ups*
 - Incubadoras de empresas
 - Parques Tecnológicos

Aspectos das Negociações de Contratos

- **DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**
 - **Propriedade exclusiva da Universidade - normas institucionais**
 - **Co-propriedade**
 - **Propriedade exclusiva da empresa**
 - **ponto estratégico para a empresa em sua relação com empresas de um mesmo setor**
 - **Projetos de P&D com financiamento de agências governamentais**

Aspectos das Negociações de Contratos

- **SIGILO DE INFORMAÇÕES**
 - **Desde o ponto de vista da empresa**
 - **Desde o ponto de vista das instituições de pesquisa**
 - **compromisso com o sigilo nas questões fundamentais para as empresas**
 - **assegurar o uso das informações genéricas para fins de ensino e pesquisa**

Onde reside o maior desafio?

- ❖ **Brasil** → poucas patentes → **poucos contratos**
 - pouca atividade de transferência de tecnologia das instituições de pesquisa para as empresas
- ❖ **Na comercialização de patentes**
 - ❖ estágio incipiente das tecnologias
- ❖ **Na transferência efetiva do conhecimento, da escala laboratorial à escala industrial**
- ❖ **Os casos de licenciamento da UFRGS: lições aprendidas**

1. Preparando a comercialização

- Quanto vale a tecnologia?

Valoração - Composição do Preço

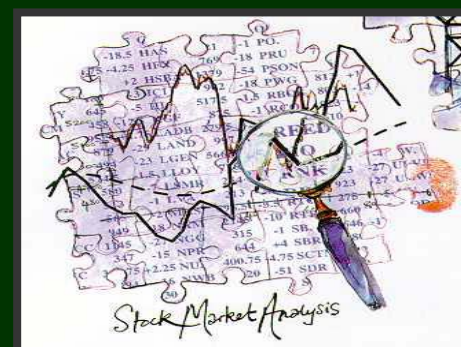
Custo de Desenvolvimento



Preço de Mercado



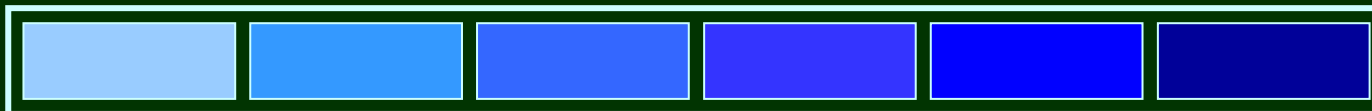
Receita Esperada





Custo de Desenvolvimento

- **Custo de pessoal: salários;**
- **Custo de Equipamento: máquinas;**
- **Custo dos Insumos: matérias-primas utilizadas;**
- **Custo de Infra-estrutura: gastos do lab.(água, luz,telefone);**
- **Custo material expediente e transporte (logística);**
- **Custo do processo de patenteamento e sua manutenção;**
- **Capital Intelectual.**



Preço de Mercado



- Preço de Venda de tecnologias semelhantes;
- Estimar a produção com as tendências de mercado;
- Comparação entre Fluxo de Caixa estimado da **tecnologia atual** e o Fluxo de Caixa estimado da **Inovação**.

Valoração – Fatores Influentes

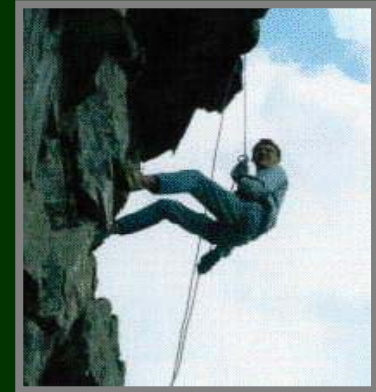
Risco



Exclusividade



Relações entre variáveis e o risco da empresa compradora



- **Estágio de Desenvolvimento**
- **Tipo de Inovação (Radical/Incremental)**
- **Facilidade de cópia**
- **Teste de Validação da Inovação**
- **Impacto Ambiental:**
 - **Informação sobre impacto ambiental**
- **Investimento para implementação da tecnologia**

1. Preparando....

- Qual é o mercado para esta tecnologia?
 - No país
 - No exterior
- A quem oferecer a tecnologia?
 - Empresa consolidada
 - Criação de uma empresa *start-up*
- Como oferecer a tecnologia?
 - Estratégias de marketing

2. Encontrando o licenciante

– Negociando o licenciamento

- **conhecer a tecnologia**
- **obter o máximo de informações sobre a empresa**
- **na negociação, sobretudo, ouvir**
- **identificar pontos fortes e fracos da transação**
- **preservar pontos importantes para a empresa sem comprometer aspectos fundamentais para a instituição**
- **registrar tudo em Ata**
- **manter a negociação em sigilo**
- **esclarecer todos os pontos para bem expressá-los no Contrato**
- **administrar as expectativas e ansiedades dos pesquisadores**

3. Aspectos do Licenciamento

- **Definição clara do objeto do licenciamento**
- **Natureza do licenciamento**
 - **exclusivo ou não**
 - **condições de licenciamento a terceiros**
- **Forma, prazo e condições para a prestação de assistência técnica**
- **Condições de remuneração e pagamento de *royalties***
- **Confidencialidade e sigilo de informações**
- **Prazo para utilização da tecnologia**

4. O Contrato de Licenciamento

- Redação do Contrato**
- Assinatura do Contrato**
 - Publicidade ou não?**
- E depois do Contrato firmado?**
 - Assistência técnica**
 - o pesquisador desempenha um papel fundamental**
 - Escala laboratorial - escala industrial**
 - Escala piloto - escala contínua**

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- **Intensificação da comercialização de tecnologia e patentes - necessidade de produzir casos de sucesso para sensibilizar os atores**
- **O contrato é apenas um dos aspectos. Por detrás de um contrato de licenciamento há muito esforço de sensibilização, solução de conflitos e remoção de entraves**
- **No Brasil, o volume de recursos obtidos com a comercialização é ainda inexpressivo, porém avanços já podem ser percebido**
- **Usufruto de benefícios tangíveis: perspectivas para a legitimação da atividade na Universidade**

Contatos

Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia da UFRGS - EITT

Av Bento Gonçalves, 9.500 - Prédio 43.606

91509-900 - Porto Alegre/RS

fone: (51) 3316.7112

E-mail: eitt@ufrgs.br

www.eitt.ufrgs.br