

# COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA

*CLAUDIO POVOA GOMES DA HORA*  
**ADVOGADO**

Curitiba – junho/2005

A emergência de um novo paradigma tecnológico e a globalização financeira são os traços mais marcantes da economia mundial nas últimas duas décadas.

Este novo cenário colocou o conhecimento definitivamente como vantagem competitiva – ou seja, como **desenvolver, deter ou ter acesso a tecnologia** tornou-se um divisor de águas – fator determinante:

- de quem é ou não competitivo,
- de quem tem ou não condições de permanecer no mercado.

## Especialistas apontam que:

- A competitividade passou a ser aferida pela capacidade tecnológica de cada organização viabilizar unidades produtivas de acordo com um padrão mínimo pré-estabelecido;
- Gastos com tecnologia tornaram-se cada vez mais representativos para os custos finais dos produtos;
- As empresas encontraram uma forma de otimizar a relação custo x benefício através de alianças estratégicas;
- Surgiu o conceito de patrimônio tecnológico, onde as empresas passam a ser avaliadas não só pelo seu patrimônio financeiro, mas principalmente, pelo seu patrimônio tecnológico incorporado.

O cenário MUDOU e as condições de competição também MUDARAM !

Em razão disso, **saber comercializar e valorar qualquer ativo de Propriedade Intelectual**, em todas as suas espécies, passou a representar um fator chave, fundamental mesmo, para todos os agentes do atual cenário econômico concorrencial.

*Dentre os aspectos da Propriedade Intelectual relacionados à tecnologia enfocaremos apenas a espécie PATENTE.*

Enunciaremos um conjunto de PARADIGMAS, sobre os quais tentaremos fundamentar alguns CONCEITOS que entendemos “basilares” para a

**“Comercialização da Patente”**

PARADIGMA 1:

**Patente não é um fim em si só**

PARADIGMA 2:

**A proteção patentária é cara**

PARADIGMA 3:

**Só há sentido (objetivo) em se patentear uma criação intelectual se for para retirar valor**

PARADIGMA 4:

**Proteção da patente é requisito fundamental para que se possa pensar em comercialização da patente.**

PARADIGMA 5:

**O que está protegido como patente só terá valor do ponto de vista de uma comercialização para terceiros, se houver interesse em ser consumido por terceiros.**

Em relação aos três primeiros PARADIGMAS,  
não se quer dizer que, se vai inventar e patentear  
algo,

e ganhar dinheiro... como único objetivo!

**Pode-se afirmar que não adianta  
ter uma boa invenção, bem patenteada, bem  
protegida ...**

**se não se sabe ir ao mercado e comercializar.**

É imprescindível estabelecer e entender a diferença fundamental, entre inventar e comercializar.

A habilidade de inventar é uma, e a habilidade de ir ao mercado e de comercializar, é outra.

O inventor deve ter a capacidade de perceber o problema; capacidade de avaliar as dificuldades e entender o estado da técnica e, então, propor algo novo, uma solução industrial inédita.

**TODA PATENTE VISA A SOLUÇÃO DE UM PROBLEMA.  
A PATENTE É A SOLUÇÃO E O PROBLEMA É O ESTADO DA TÉCNICA.**

Já o indivíduo que vai tentar levar essa solução ao mercado, tem de possuir outras características:

a primeira é a de *marketing*, ou seja, a capacidade de avaliar o que essa solução pode trazer em termos de retorno, de facilidades (economicidade; eficiência relativa / comparada), o que o objeto daquela patente apresenta de vantagens em relação a outros existentes no mercado.

**Do ponto de vista da técnica atual, se essa atende o mercado, dá o retorno a esse mercado para aqueles que produzem, de maneira satisfatória e,**

**o custo de implantação de uma nova técnica for muito elevado, mesmo havendo claras vantagens para o cliente ou usuário final dessa melhoria,**

**esse tipo de produto onde se encerra a nova técnica encontra muita dificuldade para entrar no mercado,**

**porque exigirá a mudança de toda a forma (linha) de produção, levando a uma ruptura entre o estado da técnica em produção e o novo, inserido no objeto dessa patente de invenção.**

Quase sempre as grandes “invenções mercadológicas” não vêm resolver uma necessidade essencial da humanidade, mas elas acarretam o surgimento de uma necessidade, tornando-se objeto de desejo.

Ou seja, não havia uma demanda anterior por esses produtos, mas, criou-se essa necessidade através do *marketing* sobre esses produtos para um mercado que passa a desejar tais produtos.

Em relação aos PARADIGMAS 4 e 5, podemos considerar como sendo as duas condições necessárias para que se possa pensar em comercialização.

A questão do escopo da proteção é fundamental. Uma boa idéia com forte apelo comercial deve estar bem protegida e concretizada do ponto de vista patentário, ou seja, em termos de quadro reivindicatório e da própria redação da patente como um todo.

Caso contrário as consequências são danosas:

há a possibilidade de perda da própria comercialização bem como torna-se admissível a utilização da idéia original por terceiros sem qualquer remuneração a quem a concebeu, pela simples carência ou inadequação da proteção patentária efetuada a essa idéia.

a comercialização passa pela verificação da utilidade em função do mercado, o que condiciona o processo de proteção patentária quanto à decisão de onde proteger,

ou seja, em que países será depositado o pedido de patente,

uma decisão estratégica, prioritária e fundamental em termos de uma futura comercialização dessa patente,

nos vários mercados onde haja potenciais interessados no objeto da mesma.

Constata-se com clareza que a proteção a propriedade intelectual bem feita, é o antecedente da comercialização,

especialmente do ponto de vista do que se pode chamar de planejamento da comercialização.

*"A Propriedade Intelectual não existe de fato para beneficiar o público, e sim é feita para regular a competição".*

A forma de **COMERCIALIZAÇÃO** depende

**A)Da natureza dos atores envolvidos**

**B)Da avaliação econômica**

**C)Tipos de contrato**

**D)Natureza da PI**

## Pontos chaves de negociação

### licença com exclusividade ou licença não- exclusiva

Vai depender do mercado, do campo da tecnologia, qual licença colocará mais rápido o produto no mercado e do interesse público. A licença com exclusividade pode ser concedida para as tecnologias que necessitam de altos investimentos para colocação no mercado.

### direitos de sub-licenciamento

### prazo do contrato

## Pontos chaves de negociação

- territorialidade do mercado ( regional, nacional , que países abrange, etc. ),
- campo de aplicação - quando um resultado, por exemplo é produto ou processo básico com vários campos de aplicação, pode se fazer uma licença com exclusividade , porém limitando o “campo de uso”, é uma forma de garantir um monopólio do mercado,

# Pontos chaves de negociação

## Remuneração

\$ Preço de venda e

\$ *Royalties*

## FORMAS DE COBRANÇA

Lump-sum

Royalties

Downpayment + royalties

Royalties com pagamentos mínimos

Aquisição de insumos

# Lump-sum

Trata-se de um único pagamento, ao início do contrato.

- Elimina riscos, garantindo o recebimento da quantia negociada.
- Dispensa auditorias.
- Tende a afastar potenciais licenciados que não possuam o capital inicial necessário.

# Royalties

- Facilita a aproximação do licenciado pois não exige capital inicial além do necessário para desenvolver o produto.
- Aumenta os custos do licenciado
- Divide os riscos com o licenciador
- Indica a confiança do licenciador na tecnologia
  
- É de difícil auditagem

## TAXA DE ROYALTIES , depende

- do tipo de licença ( exclusiva e não exclusiva),
- da abrangência do mercado
- dos custos de produção e colocação no mercado
- do campo de uso

## TAXA DE ROYALTIES , depende

- das relações comerciais entre as partes,
- da competitividade do segmento de mercado
- tipo de tecnologia e estágio de desenvolvimento
- preço líquido de venda

## Down-payment + royalties

- Trata-se de uma forma mista entre os royalties puros e o lump-sum
- Reúne e atenua as características de ambos sistemas

## Royalties com pagamentos mínimos

- Nessa modalidade, o licenciado tem que assegurar uma remuneração mínima para o licenciador.
- Essa estratégia pressiona o licenciado a colocar o produto no mercado

## Aquisição de insumos

- Em alguns arranjos, o licenciado é obrigado a adquirir algum insumo do licenciador.
- Pode ter também que pagar por um fornecimento de assessoria.
- No caso do insumo, trata-se de uma forma indireta de controle sobre a produção do licenciado

## ALGUMAS ESTATÍSTICAS

Num estudo (140 empresas francesas – 1997), constatou-se que 92% dos contratos de licenciamento de tecnologia envolviam pagamento em dinheiro.

- 8,7% no regime de lump-sum
- 45,7% no regime de royalties com mínimo
- 37% no regime de royalties puros

- Dos contratos sob regime de royalties, 54% tinham valores constantes ao longo do tempo, 33% previam royalties mais baixos nos 2 primeiros anos, crescendo depois e em 12% os royalties caíam com o tempo.
- Os que decresciam, eram de produtos de moda.
- Os crescentes eram de produtos desconhecidos no mercado ou que exigiam pesados investimentos iniciais.

## 3º seminário- Propriedade Intelectual como Fator de Inteligência Competitiva TECPAR

### Royalty Rates for In-Licencing by Industry

Industry	0-2%	2-5%	5-10%	10-15%	15-20%	20-25%	>25%
Aerospace	50,0%	50,0%					
Automotive	52,5%	45,0%	2,5%				
Chemical	16,5%	58,1%	24,3%	0,8%	0,4%		
Computer	62,5%	31,3%	6,3%				
Electronics		50,0%	25,0%	25,0%			
Energy		66,7%					
Food/Consumer		100,0%					
General Mfg.	45,0%	28,6%	12,1%	14,3%			
Government/University	25,0%	25,0%	50,0%				
Health Care	3,3%	51,7%	45,0%				
Pharmaceuticals	23,6%	32,1%	29,3%	12,5%	1,1%	0,7%	0,7%
Telecommunications	40,0%	37,3%	23,6%				

Source: Dan McGavock of IPC Group, Chicago  
Based on survey results, 1999.

## CONCLUSÃO !!!

É necessário que as regras sejam bem definidas para não haver dúvidas nem problemas futuros.

Cada tecnologia apresentará uma estratégia de precificação distinta.

**OBRI GADO !**

**povoa@petrobras.com.br**