



# TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

## 3º SEMINÁRIO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO FATOR DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

**Expositora: Lia de Medeiros**  
**Coordenadora Geral de Contratos de Tecnologia**  
**I.N.P.I.- Instituto Nacional da Propriedade Industrial.**

**Data: 06 e 08 de junho de 2005**



# TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

- I – Tecnologia- definições e importância**
- II – Transferência de Tecnologia - definições e importância**
- III – Importância da Transferência de Tecnologia na Capacidade Tecnológica das Empresas**
- IV – Formas de Transferência de Tecnologia**
- V – O Contrato de Transferência de Tecnologia**
- VI – Tipos de Contratos**
- VII – Papel do INPI na Contratação de Tecnologia**
- VIII – Legislação Aplicável**
- IX – Efeitos da Averbação/Registro**
- X – Algumas Estatísticas**



# Investimento e difusão de novas tecnologias são os motores do crescimento econômico

Joseph Schumpeter e Robert Solow

- **Tecnologia: não existe uma definição universal**
- **Definição adotada: sistema de conhecimentos, técnicas, habilidades, “expertise” e organização utilizado para produzir, comercializar e utilizar bens e serviços que satisfazem às necessidades humanas e sociais**
- **Fator chave para competitividade empresas e crescimento econômico das nações**
- **Melhoria de qualidade e produtividade e encurtamento do tempo de produção/entrega dos produtos no mercado**
- **Os usos e impactos dos benefícios sociais e econômicos das novas tecnologias são percebidos, principalmente, como questões de interesse das políticas econômicas e sociais.**



# TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

---

Processo através do qual um conjunto de conhecimentos, habilidades e procedimentos aplicáveis aos problemas da produção são transferidos, por transação de caráter econômico, de uma organização a outra, ampliando a capacidade de inovação da organização receptora.



# TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

- Fator importante para a capacidade tecnológica das empresas localizadas em países em desenvolvimento
- Progresso tecnológico resulta da relação entre os agentes que produzem e os que usam o conhecimento
- A capacitação para a inovação deve ser complementada pela avaliação do montante de importação de tecnologia



# TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

## Formas:

- Investimento direto estrangeiro
- Importação de produtos intensivos em tecnologia
- Contratos de licença e transferência de tecnologia



# CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

---

É o comprometimento entre as partes envolvidas, formalizado em um documento onde estejam explicitadas as condições econômicas da transação e os aspectos de caráter técnico.



# Lei de Propriedade Industrial

## Lei nº 9279/96

---

### **LICENCIAMENTO DE DIREITOS:**

- EP** → EXPLORAÇÃO DE PATENTE
- DI** → EXPLORAÇÃO DO DI
- UM** → USO DE MARCA

### **AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS:**

- FT** → FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA
- SAT** → PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA
- FRA** → FRANQUIA



# INPI

---

- O **INPI** é uma Autarquia Federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.
- **Finalidade Principal:** Executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

**PRESIDÊNCIA**

**VICE-PRESIDÊNCIA**

**Ouvidoria**

**Gabinete**

**Procuradoria Federal**

**Auditoria Interna**

Coordenação Jurídica de Propriedade Industrial  
Coordenação Jurídica Administrativa

**Coordenação Geral de  
Planejamento e Orçamento**

**Diretoria de  
Administração e Serviços**

- Coordenação Geral de Administração
- Coordenação Geral de Modernização e Informática
- Coordenação Geral de Recursos Humanos

**Diretoria de Articulação  
e Informação Tecnológica**

**Diretoria de Patentes**

**Diretoria de Marcas**

**Diretoria de Contratos  
de Tecnologia e  
outros Registros**

- Centro de Divulgação,  
Documentação e Informação  
Tecnológica
- Coordenação de Cooperação  
Internacional
- Coordenação de Cooperação  
Nacional

- Coordenação Administrativa de Patentes
- Coordenação Geral de Patentes I
- Coordenação Geral de Patentes II
- Coordenação Geral de Processamento  
de Patentes
- Coordenação Técnica de Recursos  
e Processos Administrativos de Nulidade

- Coordenação Administrativa de Marcas
- Coordenação Geral de Marcas I
- Coordenação Geral de Marcas II
- Coordenação Processamento  
de Registros
- Coordenação Técnica de Recursos  
e Processos Administrativos de Nulidade

- Coordenação Geral de  
Contratos de Tecnologia
- Coordenação Geral de  
Outros Registros
- Coordenação de Desenho  
Industrial e Indicação  
Geográfica



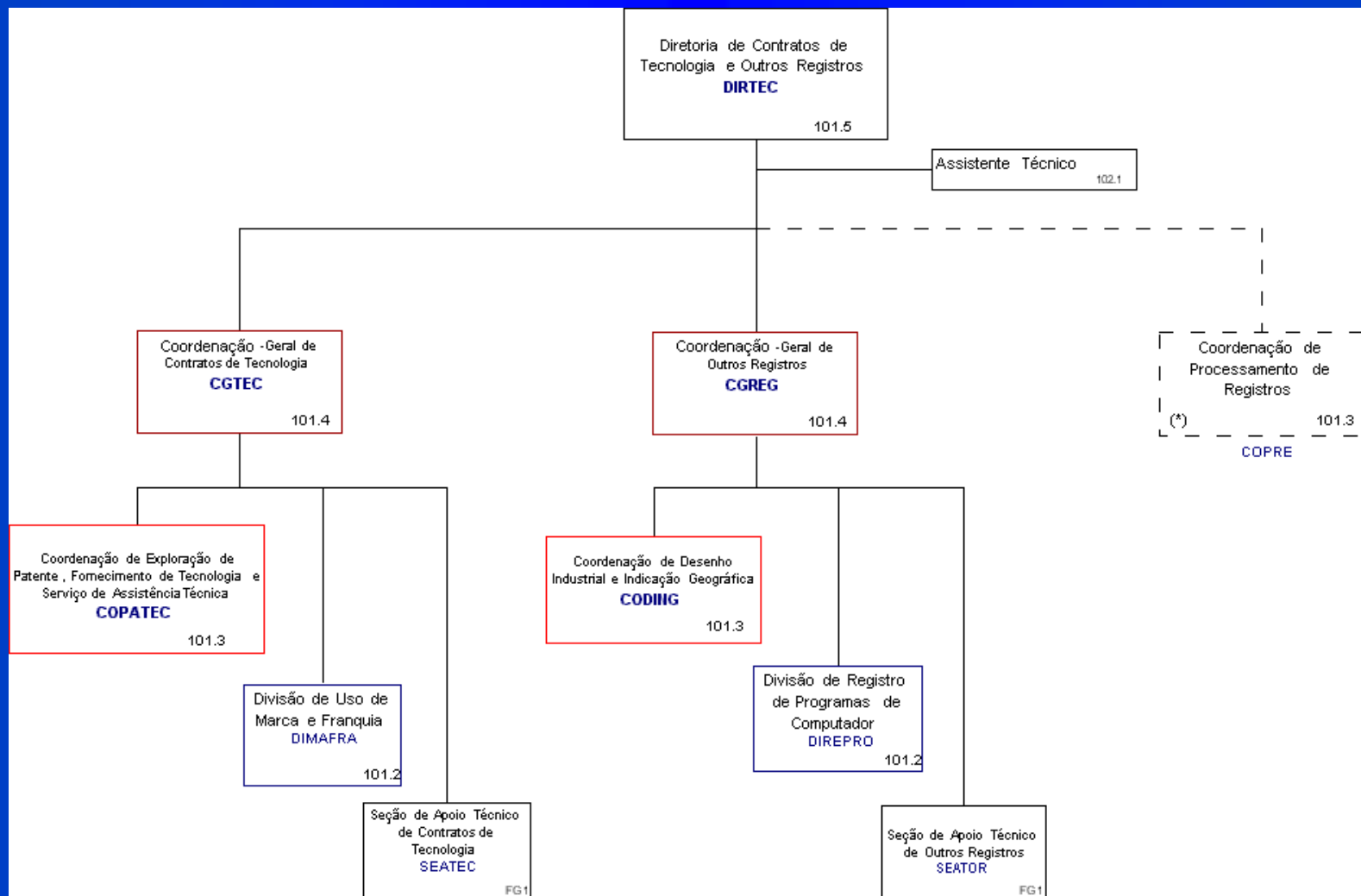
# Diretoria de Contratos de Transferência de Tecnologia e outros Registros

---

## . Decreto nº 5.147/04

- I – analisar e decidir quanto à averbação de contratos, na forma da Lei nº 9.279, de 1996;
- II – analisar e decidir sobre registro de indicações geográficas, de desenhos industriais e registros de tecnologias especiais atribuídos ao INPI, incluindo registros de programa de computador;
- III - participar das atividades articuladas entre INPI e outros órgãos, empresas e entidades com vistas à maior participação de brasileiros nos sistemas de produção da propriedade intelectual.

# Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros



(\*) Esta Coordenação é da estrutura da Diretoria de Marcas. Será nomeado um técnico da DIRTEC cujas competências serão definidas pela própria DIRTEC

(Decreto)



# **DIRTEC**

## **Regulação dos Fluxos de Tecnologia**

### **Campo Legislativo**

---

- 1 – Propriedade Intelectual, sobretudo a Propriedade Industrial.**
- 2 - Comércio Exterior, principalmente a relacionada ao capital estrangeiro.**
- 3 - Fiscal e tributário.**
- 4 - Abuso de poder econômico.**



# Transferência de Tecnologia: Arcabouço Legal

---

- Lei de Propriedade Industrial ( 9279/96)
- Lei de Software (9609/98)
- Legislação relativa ao Capital Estrangeiro (4131/62)
- Legislação Tributária (4506/64, 8383/91, 3000/99)
- Legislação relativa ao Direito da Concorrência (8884/94)
- Lei de Franquia (8955/94)
- Decretos que ratificam pelo País o Tratado OMC/TRIPS
- Ato Normativo nº 135/97
- Ato Normativo nº 155/00
- Portaria nº 436/58 - MF



# Lei de Propriedade Industrial

## Lei nº 9279/96

---

**Art. 61** - O titular de patente ou depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

**Parágrafo Único** - O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

**Art. 62** - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

**Art. 121** – As disposições dos arts. 58 e 63 aplicam-se, No que couber, à matéria de que trata o presente Título disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviço pelas disposições dos arts. 88 a 93.



# Lei de Propriedade Industrial

## Lei nº 9279/96

---

**Art. 139** - O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso de marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

**Parágrafo Único** - O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa de marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.



# Lei de Propriedade Industrial

## Lei nº 9279/96

---

**Art. 140** - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

*Parágrafo Primeiro* - A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

*Parágrafo Segundo* - Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.



# Lei de Propriedade Industrial

## Lei nº 9279/96

---

**Art. 211** - O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzir em efeitos em relação a terceiros.

**Parágrafo Único** - A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferido no prazo de 30(trinta) dias, contados da data do pedido de registro.



# DIRTEC

## Competência Delegada Banco Central

---

**Lei nº 4131/62** - Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior. Trata da regulação dos contratos de tecnologia.

Art. 9º - obrigatoriedade de registro dos contratos que implicarem remessas para o exterior.

Art. 12º - limite de dedução de 5% sobre o preço líquido de venda por 5 anos, com a possibilidade de ser prorrogado por novo período de 5 anos.



# Competência Delegada Banco Central

---

## ***Circular nº 2.816 e Carta-circular de 15/04/1999***

– Institui e regulamenta o Registro Declaratório Eletrônico – RDE de operações de tecnologia. Serviços técnicos complementares e importação de intangíveis.



# DIRTEC

## Competência Delegada Banco Central

---

**Art. 2º** - O Registro Declaratório Eletrônico de cada operação efetua-se após obtenção do Certificado de Averbação concedido pelo INPI para operações que envolvam direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e franquia.

**§ Único** - Devem ser registrados, ainda, os serviços Técnicos complementares e/ou despesas vinculadas às operações descritas no “caput” deste artigo, mesmo quando não sujeitos à averbação pelo INPI.



# Competência Delegada Secretaria da Receita Federal

---

## ***Decreto nº 3000 de 26/03/1999***

***Art.355*** - As somas das quantias devidas a título de *royalties* pela exploração de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de cinco por cento da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido.



# DIRTEC

## Competência Delegada Secretaria da Receita Federal

---

*Parágrafo Terceiro* - A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de alugueis ou *royalties* pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma da Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996.



# Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Industrial Relacionados ao Comércio - TRIPS

---

**Seção 8 :** Controle de práticas de concorrência desleal em contratos de licença.

## **Artigo 40**

Faculta às legislações nacionais a adoção de medidas para controlar ou impedir práticas abusivas.



# Efeitos da Averbação / Registro de Contratos de Tecnologia

---

- Produzir efeitos em relação a terceiros;
- Legitimar pagamentos ao exterior;
- Permitir a dedução fiscal das importâncias pagas.



# ATO NORMATIVO 135/97

---

## ***I - DA AVERBAÇÃO OU DO REGISTRO***

3. Os contratos deverão indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os “*royalties*” os prazos de vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da contratação.



# Contratos de Transferência de Tecnologia

---

## REMUNERAÇÃO

### EP/UM/FT

- . percentual incidente sobre o preço líquido de venda ou sobre o lucro obtido;
- . preço fixo por unidade vendida

### FRA

- . valor fixo - taxa inicial;
- . percentual incidente sobre vendas; e
- . percentual incidente sobre vendas (publicidade).



# Contratos de Transferência de Tecnologia

---

- SAT**
- Custo discriminado, individualizando diárias e indicando número de técnicos;
  - Individualização das respectivas diárias, observados os critérios e padrões usualmente adotados, determinados em função da especialização e categoria de cada técnico, bem como da natureza dos serviços;
  - Previsão do período julgado necessário para a prestação da assistência técnica e da execução do programa de treinamento.



# CONTRATO

<b>Índice</b>	
<b>0</b>	<b>PREAMBULO</b>
<b>Artigo 1</b>	<b>DEFINIÇÕES</b>
<b>Artigo 2</b>	<b>OBJETO DO CONTRATO</b>
<b>Artigo 3</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DA VENDEDORA</b>
<b>Artigo 4</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DA COMPRADORA</b>
<b>Artigo 5</b>	<b>PREÇO</b>
<b>Artigo 6</b>	<b>TERMOS DE PAGAMENTO</b>
<b>Artigo 7</b>	<b>PRAZO E TERMOS DE ENTREGA</b>
<b>Artigo 8</b>	<b>REIVINDICAÇÕES E SEGURO</b>
<b>Artigo 9</b>	<b>EMBALAGEM E INDICAÇÃO</b>
<b>Artigo 10</b>	<b>CONFERÊNCIAS DE PROJETO E PROJETO</b>
<b>Artigo 11</b>	<b>NORMAS E INSPEÇÃO</b>
<b>Artigo 12</b>	<b>GARANTIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA</b>
<b>Artigo 13</b>	<b>GARANTIA MECÂNICA</b>
<b>Artigo 14</b>	<b>GARANTIA DE DESEMPENHO</b>
<b>Artigo 15</b>	<b>ACEITAÇÃO DA PLANTA</b>
<b>Artigo 16</b>	<b>DANOS LIQUIDADOS</b>
<b>Artigo 17</b>	<b>RESPONSABILIDADE -</b>
<b>Artigo 18</b>	<b>TREINAMENTO DE PESSOAL DA COMPRADORA</b>
<b>Artigo 19</b>	<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>
<b>Artigo 21</b>	<b>FORÇA MAIOR</b>
<b>Artigo 22</b>	<b>LEI E ARBITRAGEM .</b>
<b>Artigo 23</b>	<b>IMPOSTOS</b>
<b>Artigo 24</b>	<b>PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO</b>
<b>Artigo 25</b>	<b>DISPOSIÇÕES DIVERSAS</b>
<b>Artigo 26</b>	<b>ENDEREÇOS LEGAIS</b>
<b>Artigo 27</b>	<b>ANEXOS</b>
	<b>ASSINATURAS</b>

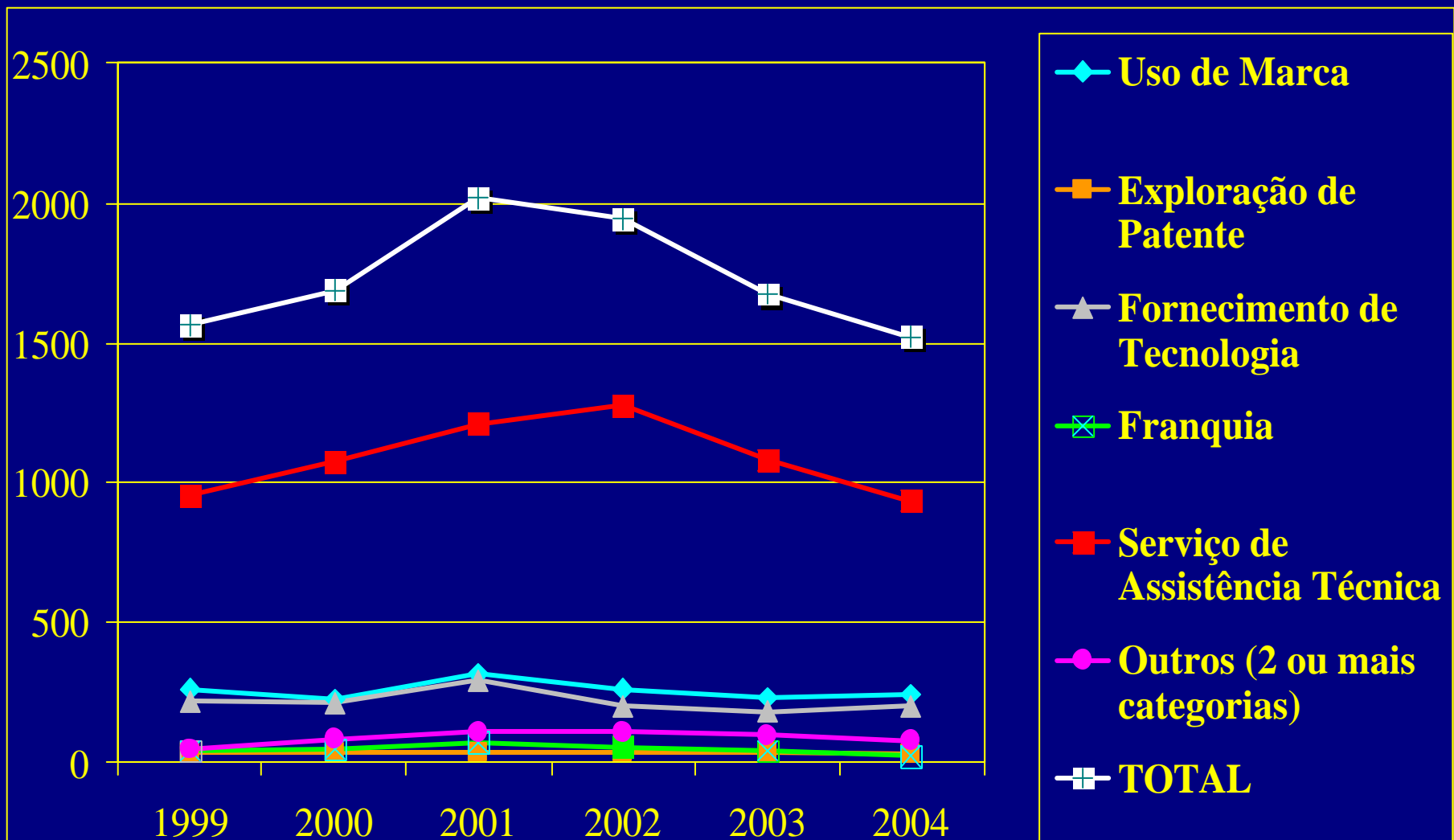


# Número de Certificados de Averbação por Categoria Contratual

<b>ANO</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>Uso de Marca</b>	<b>262</b>	<b>226</b>	<b>320</b>	<b>261</b>	<b>234</b>	<b>247</b>
<b>Exploração de Patente</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>31</b>
<b>Fornecimento de Tecnologia</b>	<b>223</b>	<b>214</b>	<b>269</b>	<b>200</b>	<b>181</b>	<b>202</b>
<b>Franquia</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>72</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>27</b>
<b>Serviço de Assistência Técnica</b>	<b>953</b>	<b>1077</b>	<b>1213</b>	<b>1280</b>	<b>1082</b>	<b>938</b>
<b>Outros (2 ou mais categorias)</b>	<b>49</b>	<b>85</b>	<b>107</b>	<b>112</b>	<b>95</b>	<b>78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1565</b>	<b>1687</b>	<b>2020</b>	<b>1944</b>	<b>1672</b>	<b>1523</b>



# Número de Certificados de Averbação por Categoria Contratual



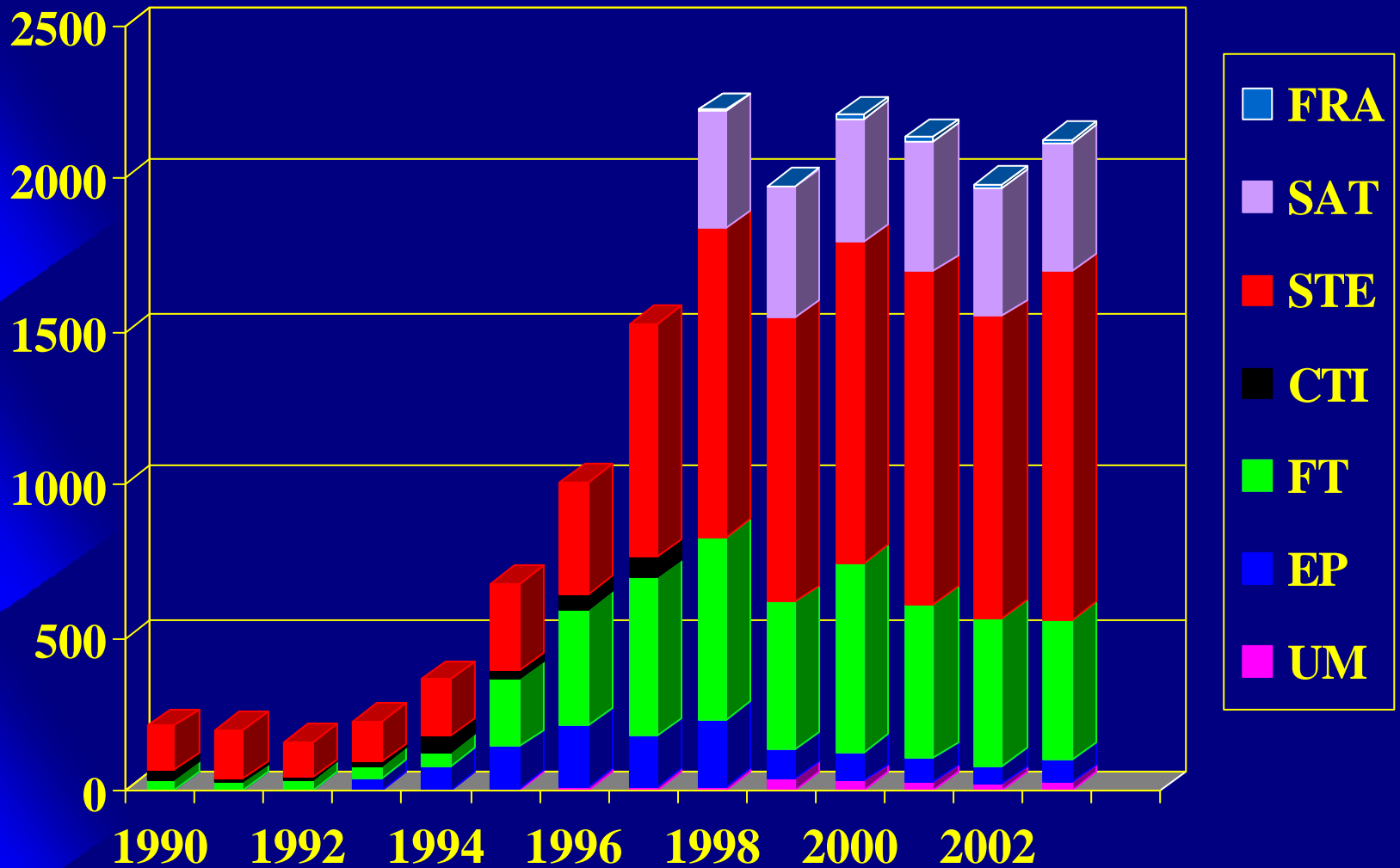


# Remessas por Tecnologia em função da Categoria Contratual - US\$milhões

ANO	UM	EP	FT	CTI	SAT	STE	FRA	TOTAL
1991	---	02	26	09	---	164	---	201
1992	---	03	31	10	---	116	---	160
1993	01	41	40	14	---	130	---	226
1994	02	79	48	51	---	187	---	367
1995	05	138	222	27	---	284	---	676
1996	14	200	379	51	---	364	---	1008
1997	14	167	514	66	---	762	---	1523
1998	13	218	597	---	387	1393	03	2224
1999	37	97	480	---	426	1359	04	1977
2000	31	94	619	---	401	1050	12	2207
2001	28	75	505	---	429	1086	11	2134
2002	22	59	485	---	423	982	10	1981
2003	27	75	454	---	416	1141	14	2127



# Remessas por Tecnologia em função da Categoria Contratual

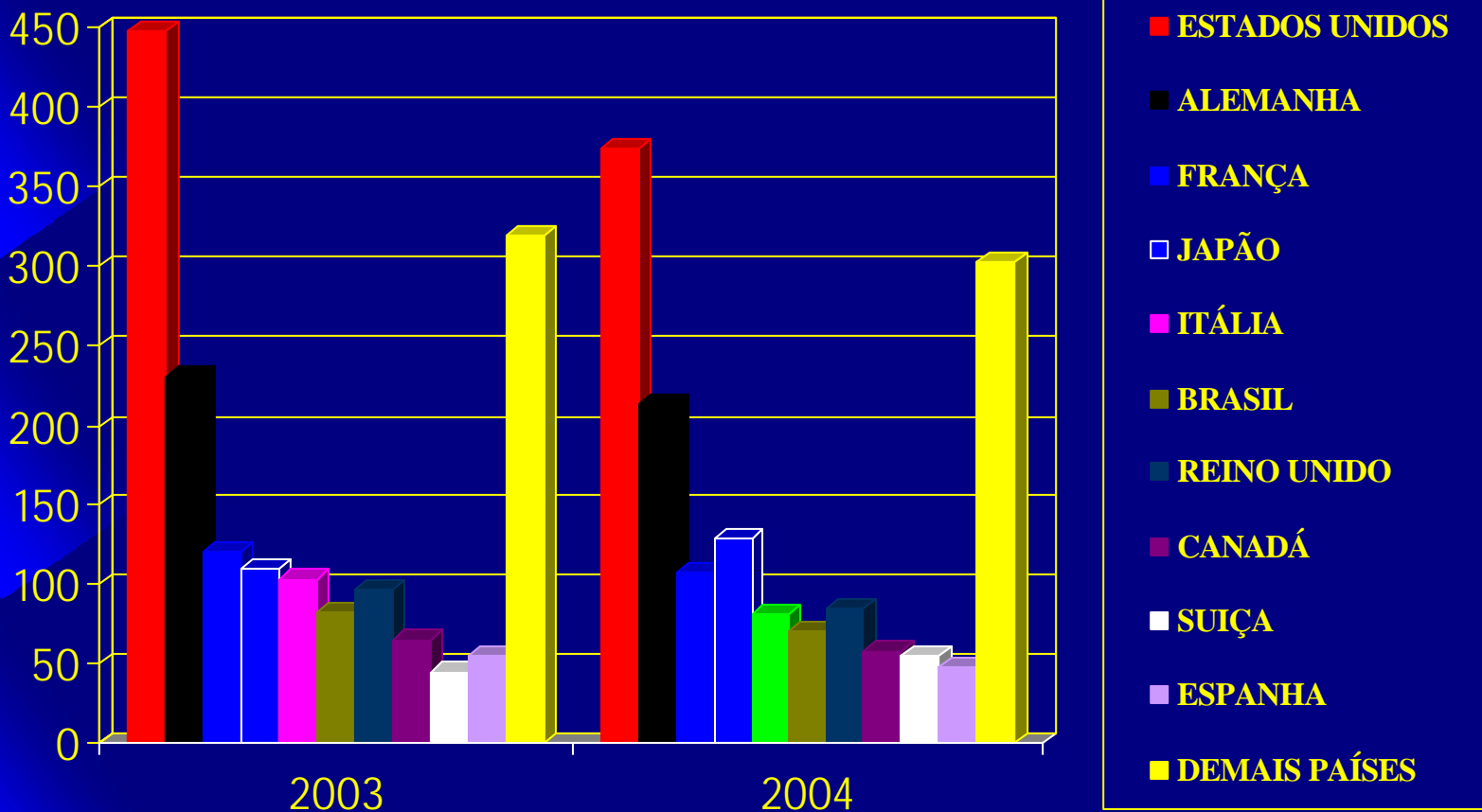




# Certificado de Averbação por País fornecedor da Tecnologia

<b>PAÍS</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>Alemanha</b>	<b>223</b>	<b>264</b>	<b>285</b>	<b>303</b>	<b>231</b>	<b>214</b>
<b>Brasil</b>	<b>98</b>	<b>112</b>	<b>110</b>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>70</b>
<b>Canadá</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>58</b>
<b>Espanha</b>	<b>56</b>	<b>70</b>	<b>61</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>48</b>
<b>Estados Unidos</b>	<b>491</b>	<b>513</b>	<b>547</b>	<b>565</b>	<b>447</b>	<b>374</b>
<b>França</b>	<b>111</b>	<b>108</b>	<b>160</b>	<b>153</b>	<b>120</b>	<b>107</b>
<b>Itália</b>	<b>107</b>	<b>91</b>	<b>128</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>81</b>
<b>Japão</b>	<b>84</b>	<b>94</b>	<b>153</b>	<b>151</b>	<b>109</b>	<b>128</b>
<b>Reino Unido</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>96</b>	<b>85</b>
<b>Suíça</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>71</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>55</b>
<b>Demais Países</b>	<b>229</b>	<b>270</b>	<b>370</b>	<b>350</b>	<b>319</b>	<b>303</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1565</b>	<b>1687</b>	<b>2020</b>	<b>1944</b>	<b>1672</b>	<b>1523</b>

# Certificados de Averbação por País Fornecedor da Tecnologia - 2003/2004



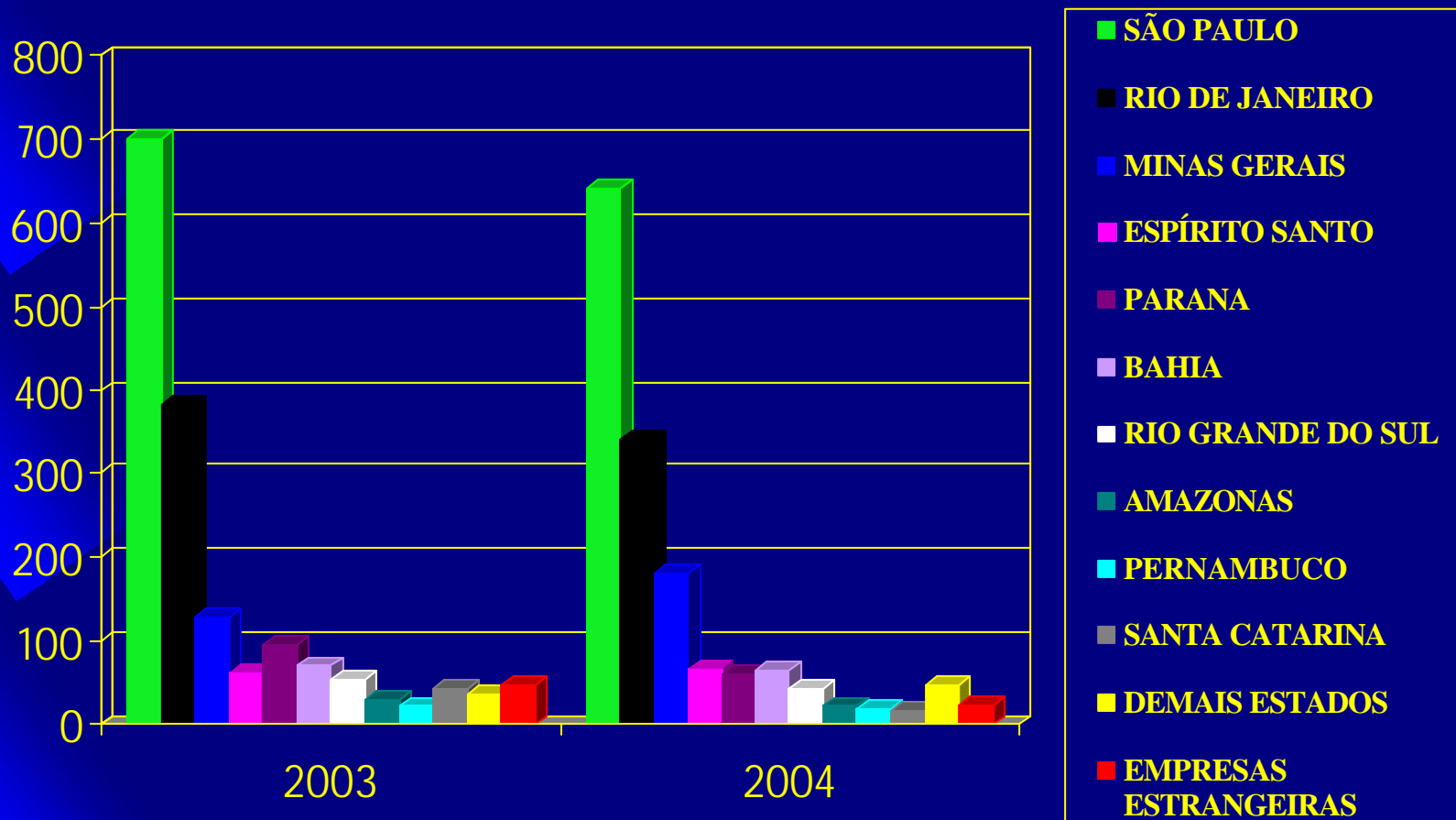


# Certificados de Averbação por Unidade da Federação da Empresa Cessionária

ESTADOS (UF)	2003		2004	
	N <sup>o</sup>	%	N <sup>o</sup>	%
SÃO PAULO	701	42	641	42
RIO DE JANEIRO	384	23	342	23
MINAS GERAIS	128	8	180	12
PARANÁ	95	6	61	4
BAHIA	70	4	65	4
ESPÍRITO SANTO	63	4	66	4
RIO GRANDE DO SUL	54	3	42	3
SANTA CATARINA	42	2	16	1
AMAZONAS	29	2	22	1
PERNAMBUCO	22	1	18	1
DEMAIS ESTADOS	37	2	47	3
EMPRESAS ESTRANGEIRAS	47	3	23	2
<b>TOTAL</b>	<b>1672</b>	<b>100</b>	<b>1523</b>	<b>100</b>



# Certificados de Averbação por Unidade da Federação da Empresa Cessionária





# Certificados de Averbação por Setor de Atividade

SETORES (IBGE)	2003		2004	
	N.º	%	N.º	%
METALÚRGICA BÁSICA	162	10	164	11
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	145	7	182	12
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123	7	97	6
FABRICAÇÃO DE COQUE, REFINO DE PETRÓLEO	117	7	115	7
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	114	6	116	8
SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS	106	6	101	7
FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL	94	6	77	5
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS	83	5	81	5
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL	74	4	56	4
ELETRICIDADE, GÁS E ÁGUA QUENTE	66	4	48	3
COMÉRCIO POR ATACADO E INTERMEDIÁRIOS DO COMÉRCIO	61	4	42	3
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS	38	2	44	3
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	38	2	31	2
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICO	37	2	34	2
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	26	2	27	2
DEMAIS SETORES	388	23	308	20
<b>TOTAL</b>	<b>1672</b>	<b>100</b>	<b>1523</b>	<b>100</b>



# ENDEREÇOS DA DIRTEC

---

***Homepage:*** [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br)

***E-mail:*** [dirtec@inpi.gov.br](mailto:dirtec@inpi.gov.br)

***Fax:*** (21) 2139-3176

***Tel.:*** (21) 2139-3608