

PROCESSO DE AVERBAÇÃO DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL

THE PROCESS OF THE TECHNOLOGY TRANSFER AGREEMENTS IN BRAZIL

Luan Carlos Santos Silva¹; Carla Schwengber ten Caten²; Sílvia Gaia³; Lidiana Zocche⁴
^{1,2,4} Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – PPGEP
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS – Porto Alegre/RS – Brasil
luancarlomkt@gmail.com; tencaten@producao.ufrgs.br; lidianazocche@gmail.com

³ Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – PPGEP
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Ponta Grossa, PR.
gaia@utfpr.edu.br

Resumo

Este artigo teve como objetivo descrever o processo de averbação dos contratos de transferência de tecnologia entre Universidade-Indústria, realizados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). São discutidos pontos da Lei de Inovação do Brasil (nº 10.973, de 02/dez/2004) que possibilitou novas perspectivas para o aumento dos contratos averbados. A metodologia caracterizou-se como pesquisa bibliográfica e análise documental. A lei de inovação possibilitou avanços para a efetivação dos contratos de transferência de tecnologia, porém a oferta de tecnologia deve depender exclusivamente do processo de difusão tecnológica, da adoção de tecnologia pela sociedade por meio do aprendizado contínuo, possibilitando incremento no desempenho de serviços, processos e produtos produzidos no mercado.

Palavras-chave: Inovação, contratos de transferência de tecnologia, propriedade intelectual.

Abstract

This research aimed to analyze the registration process of any kind of technology transfer agreements between University-Industry, conducted by the National Institute of Industrial Property (INPI), after Brazilian Innovation Act N. 10,973 (12/02/2004). This study points out new perspectives for increasing endorsed contracts through bibliographical and documentary analysis methodology. Results show that the specific law allowed innovation advances for the effectiveness of technology transfer contracts although technology supplement should rely solely on the process of technological diffusion and

on the adoption of technology by society through continuous learning, enabling an increase in the performance of services, processes and products produced in the market.

Key-words: Innovation, technology transfer agreement, intellectual property.

1. Introdução

O processo da transferência de tecnologia pode ser extremamente importante e de modo estratégico para as indústrias e universidades. Os avanços nos processos de industrialização exigem que as empresas não só conheçam suas potencialidades, mas que busquem parcerias de cooperação em universidades e centros de pesquisa (SUTZ, 2000; WOERTER, 2012; THONGPAPANL, 2012; THEODORAKOPOULOS et al., 2012; SILVA et al., 2012a; SILVA et al., 2012b; SILVA et al., 2013).

A cooperação entre universidade-indústria pode aumentar de forma significativa a capacidade de inovação das empresas e diminuir o *déficit* tecnológico do Brasil no setor produtivo, que no mês de maio de 2012 foi de US\$ 9,98 bilhões, valor 5,8% acima do mesmo período de 2011. Nos quatro primeiros meses de 2012, o montante chegou a acumular US\$ 46 bilhões, 73% vindos do déficit comercial da indústria de alta e média-alta tecnologia e 27%, de serviços como royalties e licenças, computação e informação, conforme levantamento da Sociedade Brasileira Pró-Inovação Tecnológica (PROTEC, 2011).

A Lei de Inovação Federal (nº 10.973/2004) possibilitou muitos avanços para esta cooperação, uma delas a criação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) que pode ser um dos agentes mais adequados para viabilizar a transferência de tecnologia, desenvolvendo a região onde estão inseridas, tendo por objetivo promover a inovação e a adequada proteção às invenções geradas no âmbito interno e externo dos Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) e a transferência de tecnologia ao setor produtivo, visando integrá-la à comunidade e contribuir para o desenvolvimento cultural, tecnológico e social da região.

O objetivo do artigo consistiu em descrever o processo de averbação dos contratos de transferência de tecnologia entre Universidade-Indústria, realizados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), e pontos da Lei de Inovação que possibilitou novas perspectivas para o aumento dos contratos averbados.

A metodologia caracterizou-se pesquisa bibliográfica e análise documental. O período de levantamento das informações ocorreu entre novembro de 2012 a dezembro de 2013.

2. Lei de Inovação no Brasil

A Lei de Inovação compreende uma etapa importante para que se promova maior envolvimento entre as esferas que desenvolvem e utilizam o conhecimento, sendo uma ambiência compreendida por centros de pesquisa, universidades e, também, por empresas e empreendimentos, cooperativas entre outros (MATIAS-PEREIRA e KRUGLIASKAS, 2005).

Sem esse envolvimento e sem o estímulo adequado aos empreendimentos para proteção do conhecimento, a inovação, bem como a transferência de tecnologia, a competitividade de seus produtos, serviços e processos estariam em risco no mercado alvo como um todo (ODMAN, 2000; HAUGEN, 2010; BLAKENEY e MENGISTIE, 2011; LI e CHEN, 2012; BALDUS, 2012; RAJASINGH, 2012).

Lei nº 10.973, de 02/dez/04, ou Lei de Inovação, em termos gerais compreende incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, representando um marco importantíssimo em nosso cenário competitivo. Importante ressaltar, que a Lei de Inovação, em seu Artigo 1º, nos termos dos artigos 218 e 219, dispõe de medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, como:

Constituição Federal: “Art. 218 – O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas (e seus parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º)”; e “Art. 219 - O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal”. A lei faz referência e de fato implementa o disposto nos dois artigos constitucionais acima citados no que tange ao papel do Estado de incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas e de reconhecer no mercado nacional o destinatário do incentivo previsto, de forma que a partir dele o país possa buscar a sua autonomia tecnológica e promover o bem-estar da população. (MATIAS-PEREIRA e KRUGLIASKAS, 2005).

De modo abrangente a lei procura atender particularmente aos objetivos de incentivar a pesquisa científica e tecnológica e a inovação; incentivar a cooperação entre os agentes de inovação; facilitar a transferência de tecnologia; aperfeiçoar a gestão das instituições acadêmicas; servir de estímulo aos pesquisadores; estimular a mobilidade dos pesquisadores; estimular a formação de empresas de base tecnológica; e, estimular o investimento em empresas inovadoras (BARBOSA, 2006).

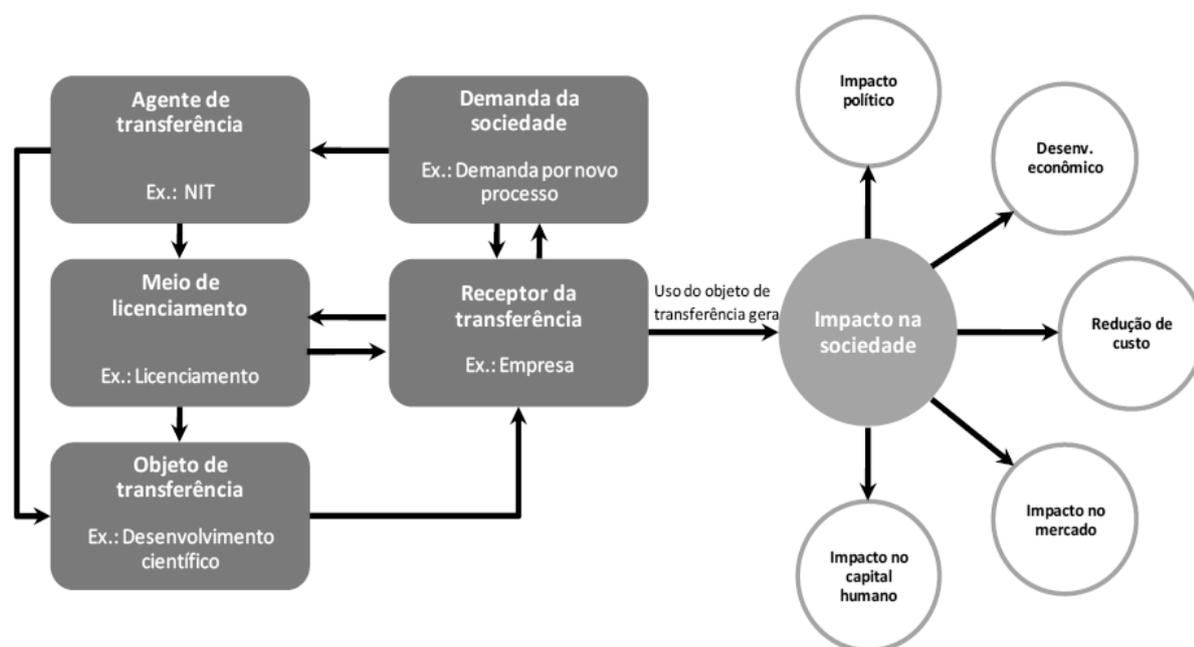
Outro ponto importante da Lei de Inovação no que tange à proteção do conhecimento: a lei determina que cada Instituto de Ciência de Tecnologia (ICT), constitua um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) próprio ou em associação com outras ICTs. Isso possibilitou que muitas universidades e centros de pesquisas criassem seus NITs e difundissem a inovação em suas regiões, visando à transferência de tecnologia junto ao setor produtivo, sendo o NIT um agente de transferência de tecnologia, realizando estudos de prospecção tecnológica com o intuito de compreender melhor o mercado onde atua para garantir a correta transferência (desenvolvimento

científico) por vários meios de transferência (licenciamento, *know-how*, etc) para o setor produtivo (LOTUFO, 2009).

O NIT tem como finalidade fomentar a inovação e transferência de tecnologia entre universidade-indústria, agenciar a proteção das invenções desenvolvidas nos ICTs, atuar de forma responsável quando cabíveis de divulgação das invenções criadas, passíveis de proteção da propriedade industrial ou intelectual, e atuar de forma estratégica no acompanhamento do processamento dos pedidos e à manutenção dos títulos de propriedade intelectual dos ICTs (LOTUFO, 2009).

Estas inter-relações e a função do NIT neste processo podem ser entendidas na figura 1 abaixo:

Figura 1: Função do Núcleo de Inovação Tecnológica num modelo de Transferência de Tecnologia



Fonte: Adaptado de Bozeman (2000) apud Pronit (2010)

Percebe-se, a importância de um NIT no processo de inovação e transferência de tecnologia, sendo regional ou nacional, como agente no estreitamento das relações entre Universidade-Indústria, bem como responsável pelo máximo aproveitamento do desenvolvimento científico e tecnológico para o setor produtivo.

Para Martins (2010) o NIT desempenha papel fundamental na relação entre as empresas e as instituições de pesquisa e desenvolvimento, uma vez que buscam atender as demandas dos atores envolvidos, adotando as estratégias e diretrizes previstas nas Políticas Públicas de Inovação e

Tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento da inovação no Brasil, bem como estimulando a transferência de tecnologia entre os ICTs e o setor produtivo.

3. Processo de averbação de Transferência de Tecnologia no Brasil

A Lei de Inovação do Brasil (nº. 10.973) faculta às Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) celebrarem contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento de patentes de sua propriedade, prestar serviços de consultoria especializada em atividades desenvolvidas no âmbito do setor produtivo, bem como fomentar a interação dos seus membros em projetos onde a inovação seja o principal foco.

Conforme estabelecido pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) fica responsável por averbar os atos ou contratos que impliquem transferência de tecnologia no Brasil (Art. 126).

No parágrafo único da lei, ressalta que o INPI adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do país, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre Propriedade Industrial.

Existem os seguintes tipos de contratos de transferência de tecnologia, conforme estabelecido pela Lei de Propriedade Industrial do Brasil nº 9279/96.

- Exploração de patentes;
- Desenho industrial;
- Fornecimento de tecnologia;
- Prestação de serviço de assistência técnica e científica;
- Uso de marcas;
- Franquias.

Os contratos podem ser formalizados de três formas: os que compreendem a transferência de titularidade do direito de propriedade intelectual; os contratos de licenciamento, que compreendem o licenciamento, uso do direito de propriedade intelectual de forma exclusiva ou não; *o contrato de transferência de tecnologia*, fornecimento de informações não amparadas por direitos de propriedade industrial e serviços de assistência técnica.

Os contratos referentes ao licenciamento de direitos são: (EP) Exploração de Patente, (EDI) Exploração de Desenho Industrial, e (UM) Uso de Marca. Todos estes contratos referem-se ao conhecimento explícito oriundo de diversas pesquisas de projetos já executados, sendo contratos de

cessão (transferência de titularidade) e contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial.

Os contratos referentes à aquisição de conhecimentos são: (FT) Fornecimento de Tecnologia, esse tipo de contrato objetiva a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais ou serviços, tendo como perfil do objeto, conhecimento codificado na forma de relatórios, manuais, desenhos e afins. E (SAT) Prestação de Serviços de Assistência e Técnica e Científica, esse tipo de contrato e/ou faturas que estipulam as condições de obtenção de serviços referentes às técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados, tendo como perfil do objeto, conhecimento não codificado, de natureza humana (INPI, 2011).

Já os contratos de Franquias, destinam-se à licença de uso de marcas (registro ou pedido) e de exploração de outros direitos de propriedade industrial, prestação de serviços de assistência técnica e fornecimento de *know how* necessário à consecução de seu objetivo de negócio.

A figura 2 apresenta o fluxograma do processo de averbação dos contratos de transferência de tecnologia pelo INPI.

O procedimento administrativo para averbação/registro de contratos de tecnologia é definido pelo Ato Normativo INPI nº 135/97.

O pedido de averbação ou de registro deve ser apresentado por qualquer uma das partes com os documentos solicitados, e o encaminhamento da documentação podem ser protocolados na sede do INPI, nas Regionais e, também, nas representações.

Os documentos necessários para o procedimento são:

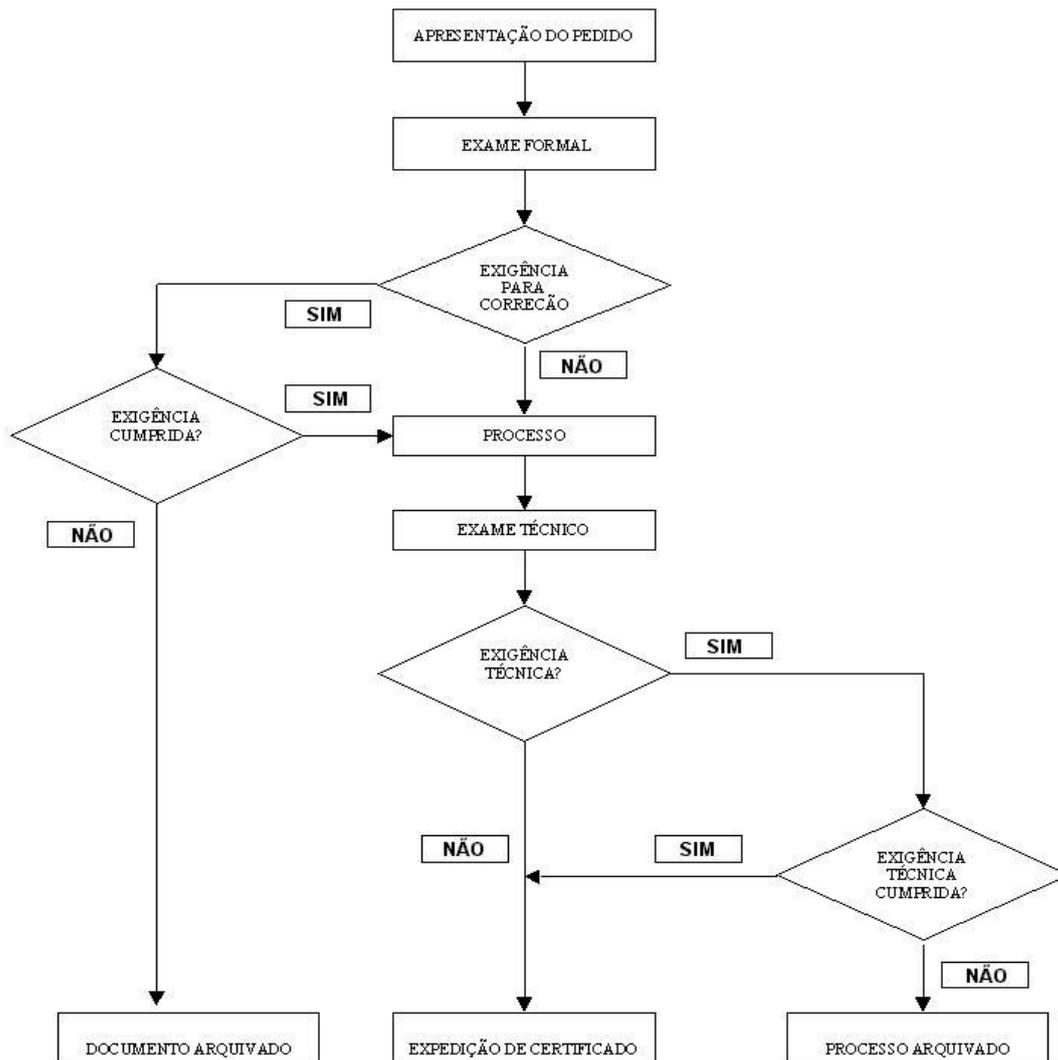
- Formulário de requerimento de averbação;
- Original do contrato e cópia autenticada, ou 2 cópias autenticadas. Observação: para contratos estrangeiros, deve apresentar a legalização consular;
- Tradução quando redigido em idioma estrangeiro;
- Carta explicativa justificando a contratação (apresentação de informações complementares);
- Ficha-cadastro da empresa cessionária;
- Comprovante do recolhimento da retribuição;
- Procuração com poderes para agir perante o INPI.

Os prazos para o processo de averbação são de 4 dias para o exame formal e até 30 dias para o exame técnico. Quando houver cumprimento de exigência, terão até 60 dias a partir do

recebimento da notificação e mais 60 dias quando houver prorrogação de prazo para o cumprimento de exigência.

Os contratos averbados terão publicação das decisões na Revista da Propriedade Industrial (RPI), disponível online no site do INPI.

Figura 2: Fluxograma da Averbação



Fonte: Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros do INPI (2012)

Segundo INPI (2011) existem três principais efeitos após a averbação dos contratos de transferência de tecnologia:

- Produzir efeitos em relação a terceiros;

- Legitimar pagamentos ao exterior;
- Permitir a dedução fiscal das importâncias pagas.

Os efeitos em relação a terceiros, os contratos de licença deverão ser averbados no INPI para que produzam efeitos em relação a terceiros, conforme Artigos. 62, 121 e 140 da Lei de Propriedade Intelectual/96, sendo que o INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzir efeitos em relação a terceiros (art. 211).

Legitimar pagamentos ao exterior, a Lei nº 4131 de 1962 obriga a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior, impondo a obrigatoriedade de registro dos contratos que impliquem remessas para o exterior a título de royalties e assistência técnica.

E por último a dedução fiscal, os valores pagos a título de royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas e, também, a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia, somente será admitida a partir da averbação do respectivo contrato no INPI, tendo o limite máximo de 5% da receita líquida das vendas.

4. Considerações Finais

A lei de inovação foi um marco positivo para o fortalecimento da transferência de tecnologia no âmbito das universidades brasileiras e centros de tecnologia.

As averbações dos contratos de transferência de tecnologia feitas pelos escritórios nacionais são importantes porque geram um banco de dados seguro sobre o mercado de tecnologia, possibilitando a elaboração de estudos e pesquisas setoriais, e subsidiando a formulação de políticas públicas para transferência de tecnologia.

Contudo, um estudo científico analisando a transferência de tecnologia realizada nos NITs poderia apontar, antecipadamente, as principais barreiras que impedem esse processo, além de fomentar desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros capazes de influenciar de forma significativa as indústrias, uma vez que anteciparia futuros problemas relativos à propriedade intelectual que possam inviabilizar a cooperação entre universidade-indústria no Brasil.

Referencias

BALDUS, O. P.; Heckmann, C. Informal restrictions and evaluation of patents. **Journal of Intellectual Property Law & Practice**, Vol. 7, No. 8, p. 613-622, 2012.

BARBOSA, D. B. **Direito da Inovação: Comentários à Lei 10.973/2004** - Lei Federal da Inovação. 1º. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

BLAKENEY, M.; MENGISTIE, G. Intellectual Property and Economic Development in Sub-Saharan Africa. **The Journal of World Intellectual Property**, Vol. 14, No. 3-4, pp. 238-264, 2011.

BRASIL. **Lei de Inovação Federal nº 10.973**, de 02 de dezembro de 2004. Disponível em: <<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8477.html>>. Acesso em: 26 fev. 2011

BRASIL. **Lei de Propriedade Intelectual do Brasil nº 9.279**, de 14 de maio de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 26 mar. 2011.

BRASIL. **Lei de remessa de lucros nº 4131/1962**. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/129005/lei-de-remessa-de-lucros-lei-4131-62>>. Acesso em: 28 fev. 2011.

BRASIL. **Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm>. Acesso em 02 jun. 2012.

HAUGEN, H. M. Access Versus Incentives: Analysing Intellectual Property Policies in Four UN Specialized Agencies by Emphasizing the Role of the World Intellectual Property Organization and Human Rights. **The Journal of World Intellectual Property**, Vol. 13, No. 6, pp. 697-728, 2010.

LI, B.; CHEN, D. R. China Supreme People's Court defines the scope of amendment to a patent application. **Journal of Intellectual Property Law & Practice**, Vol. 7, No. 8, pp. 546-548, 2012.

LOTUFO, R. A. **Transferência de Tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de Núcleos de Inovação Tecnológica**. SANTOS, M. E. R.; TOLEDO, P. T. M.; LOTUFO, R. A. (orgs.). 1º. ed. Campinas, São Paulo: Komedi, 2009.

MARTINS, R. O. **Os NITs e as políticas de inovação do MCT. 2010**. Disponível em: <<http://www.sct.ce.gov.br/categoria1-fouder/arquivos-anexos/apoio-a-nucleos-de-inovacao-tecnologica-nits/6a-reuniao-da-redenit>>. Acesso em: 24 jan. 2011.

MATIAS-PEREIRA, J.; KRUGLIASKAS, I. Gestão da inovação: a lei de inovação tecnológica como ferramenta de apoio às políticas industrial e tecnológica do Brasil. **RAE - eletrônica**, Vol.4, No.1, jul./dez, 2005.

ODMAN, N. A. Using TRIPS to Make the Innovation Process Work. **The Journal of World Intellectual Property**, Vol. 3, No. 3, pp. 343-371, 2000.

PRONIT. **Manual de Estruturação e Planejamento de Núcleos de Inovação Tecnológica**. Santa Catarina, 26p, 2010.

PROTEC. **Monitor do Déficit Tecnológico em 2011**. Disponível em: <www.protec.org.br/>. Acesso em: 26 jun. 2012.

RAJASINGH, B. V. India's first compulsory licence over Bayer's patent. **Journal of Intellectual Property Law & Practice**, Vol. 7, No. 7, pp. 482-484, 2012.

SILVA, L. C. S.; KOVALESKI, J. L.; GAIA, S.; ANDRADE JÚNIOR, P. P. Management Innovation in Brazilian Technology Companies: The Challenges Faced by Managers in the Practice

of Innovation. **American Journal of Industrial and Business Management**, Vol.2, No. 4, pp. 160-165 2012a.

SILVA, L. C. S. ; KOVALESKI, J. L. ; GAIA, S. ; BACK, L. ; SPAK, M. D. S. ; MORETTI, I. C. World scenario of green patents: Perspectives and strategies for the development of eco-innovations. **African Journal of Business Management**, Vol. 7, No. 6, pp. 472-479, 2013.

SILVA, L. C. S.; KOVALESKI, J. L.; GAIA, S., MATOS, E. A. S. A.; FRANCISCO, A. C. The challenges faced by Brazil's Public Universities as a result of knowledge transfer barriers in building the technological innovation center. **African Journal of Business Management**, Vol. 6, No. 41, pp. 10547-10557, 2012b.

SUTZ, J. The university–industry–government relations in Latin America. **Research Policy**, Vol. 29, No. 2, p. 279-290, 2000.

THEODORAKOPOULOS, N.; PRECIADO, D. J. S.; BENNETT, D. Transferring technology from university to rural industry within a developing economy context: The case for nurturing communities of practice. **Technovation**, Vol. 32, No. 9-10, p. 550-559, 2012.

THONGPAPANL, N. T. The changing landscape of technology and innovation management: An updated ranking of journals in the field. **Technovation**, Vol. 32, No. 5, p. 257-271, 2012.

WOERTER, M. Technology proximity between firms and universities and technology transfer. **The Journal of Technology Transfer**, Vol. 37, No. 6, p. 828-866, 2012.

Recebido: 26/03/2014

Aprovado: 04/01/2015