



Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos de Transferência de Tecnologia

Karin Klemp, LL.M.

8 de abril de 2010





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



O que é Tecnologia?

“Conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade”

(Dicionário da Língua Portuguesa Novo Aurélio Século XXI, 3a Edição, 1999)

“Processo de conhecimento sistematizado que se aplica na elaboração de tarefas artísticas, científicas ou industriais”

(Vocabulário Enciclopédico de Tecnologia Jurídica e de Brocardos Latinos, Rio de Janeiro, Forense, 1997)





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



O que é Tecnologia?

No ordenamento jurídico brasileiro (assim como em muitos outros, tais como o alemão) o termo tecnologia não possui definição legal

Termo é entendido como a totalidade dos conhecimentos utilizados para a produção e comércio de bens e serviços

Pode referir-se tanto a produtos e serviços como a processos

Para ser considerada tecnologia, é preciso que a técnica esteja sistematizada (i.e. identificada e organizada de forma lógica)





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



O que é Tecnologia?

A tecnologia é constituída por informações

Ela pode estar corporificada em um bem ou suporte, mas existe independentemente dele

Tecnologia pode ser comunicada de maneira abstrata -incluída abstratamente em um documento- e também de forma aplicada, corporificada em um maquinário

Neste último caso, por exemplo, a leitura das instruções de montagem, funcionamento e manutenção do maquinário deixarão claro qual tecnologia nele está corporificada, pois que sistematizada ao redor de um maquinário





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Circulação da Tecnologia

Quanto maior a quantidade de pessoas que têm acesso ou conhecimento de uma determinada informação, menor o seu valor econômico

Aquela informação que todos conhecem ou todos da área técnica conhecem não possui um valor econômico em si mesma

Se qualquer um pode se utilizar da informação; detê-la ou desenvolvê-la e colocá-la em circulação não conferiria uma vantagem competitiva ou de mercado

O valor econômico da informação tende a ser inversamente proporcional à quantidade de pessoas que a conhecem





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Proteção da Tecnologia

O valor econômico da informação tende a ser inversamente proporcional à quantidade de pessoas que a conhecem

Exceção: se a tecnologia estiver protegida.

A atribuição de um direito de propriedade ou de uso exclusivo a uma informação é alcançada por meio do direito da propriedade intelectual. A propriedade, espécie de monopólio ou privilégio é concedida ao titular por lei.

Propriedade intelectual





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Propriedade intelectual ./.. propriedade industrial

Direitos autorais (software)

Patentes de Invenção, patentes de modelo de utilidade

Desenhos industriais

Cultivares

Topografias de circuito integrado

Segredo de negócio

(...)





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos

Criação e desenvolvimento de tecnologia

Circulação de tecnologia (transferência)





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos - Criação e desenvolvimento de tecnologia

- Aspectos principais:

-Titularidade da tecnologia

regras específicas na legislação e/ou no contrato

Lei 9279/96 – arts. 88 a 93

Lei 9609/98 – arts. 4 e 5

Lei 9610/98 – Cessão – arts. 4o, 30, 49, 50 e 51

Importante: contrato de trabalho / contrato de prestação de serviços





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos - Criação e desenvolvimento de tecnologia

Aspectos principais:

Contratos de pesquisa e desenvolvimento

- Partes nacionais ou internacionais: questão – remessa de valores





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos - Criação e desenvolvimento de tecnologia

-Envolvendo instituição pública

-Regime diferenciado – direito administrativo

-Lei 8666/93 (lei de licitações) – art. 24

-Lei 10973/02 (lei de inovação) e Decreto 5.563/05





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos - Criação e desenvolvimento de tecnologia

-Lei 10973/02 (lei de inovação) e Decreto 5.563/05. Objetivos:

- Constituição de ambiente propício às parcerias estratégicas entre as universidades, institutos tecnológicos e empresas;**
- Estímulo à participação de instituições de ciência e tecnologia no processo de inovação; e**
- Incentivo à inovação na empresa**





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos - Criação e desenvolvimento de tecnologia

-Lei 10973/02 (lei de inovação) e Decreto 5.563/05. Objetivos:

É uma lei federal, aplica-se primordialmente a entidades federais

Para entidades públicas estaduais e municipais, faz-se necessário legislação específica deste âmbito da administração pública (questão da titularidade, repasse de recursos para financiar a inovação tecnológica)

Verificar sempre os regulamentos específicos de cada entidade





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos - Criação e desenvolvimento de tecnologia

-Lei 10973/02

“Art. 28. A União fomentará a inovação na empresa mediante a concessão de *incentivos fiscais* com vistas na consecução dos objetivos estabelecidos nesta Lei.”

Lei 11196/05 – Lei do Bem e alterações posteriores





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos - Criação e desenvolvimento de tecnologia

Conceito: Inovação

Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. (Art. 2º Inc. IV Lei 10.973/04)

Interessante: Lei do Bem (11.196/05) Art. 17 1º

Concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado. (Não há menção a serviço)





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos - Criação e desenvolvimento de tecnologia

Para fins de gozo dos incentivos fiscais know-how de marketing e vendas não foi considerado inovação:

Solução de Consulta No. 372/07

“EMENTA: O incentivo à inovação tecnológica de que trata o capítulo II da Lei No. 11.196/05, não é aplicável ao desenvolvimento de projetos relacionados à comercialização, gestão e distribuição de produtos. Fundamentos Legais: Lei 11.196/05 arts. 17 a 27; Lei 10.973/04 art. 28”

Lei do Bem: concede incentivos fiscais com vistas à consecução dos objetivos estabelecidos na Lei de Inovação. Ferramenta para atrair empresas privadas.





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos - Criação e desenvolvimento de tecnologia

Formas diretas e indiretas de transferência de tecnologia:

- 1) Prestação de serviços, colocação de materiais, laboratórios, técnicos à disposição da iniciativa privada pelo Estado – art. 4º Lei 10.973/04;
- 2) Criação de mecanismos inovadores de cooperação entre Estado e empresas privadas – arts. 3º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9 Lei 10.973/04;
- 3) Concessão de incentivos financeiros, infra-estrutura e insumos (subvenção econômica) pelo Estado às empresas privadas – art. 19 Lei 10.973/04.
- 4) Encomenda tecnológica do governo para empresas – art. 20 Lei 10.973/04





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos - Criação e desenvolvimento de tecnologia

Obstáculos jurídicos, técnicos e políticos a serem vencidos na aplicação da Lei.

**Remoção de diferenças;
Eliminação da paralisia e impasse administrativos;
Coordenação de atividades administrativas;
Coordenação de políticas públicas**

Possibilitar que estes contratos sejam efetivados

- Fiscalização: Tribunal de Contas da União

**Legalidade dos contratos
Controle dos dispêndios públicos**





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos - Criação e desenvolvimento de tecnologia

Comissão Técnica Interministerial – CTI _ para identificar e propor medidas de interesse comum que contribuam para a implementação e aperfeiçoamento da lei 10.973/04 e da Lei 11.196/05

(Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF/MPOG No. 934/08)

Inicialmente criada por 120 dias, funcionamento prorrogado por 5 anos.





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos – circulação de tecnologia

Quando da circulação da tecnologia, é essencial que um contrato delimite a forma de sua utilização por terceiros.

Pode haver contratos específicos ou cláusulas relativas à tecnologia dentro de contratos com escopo mais amplo.

Dica: dependendo do contrato e principalmente em havendo a previsão da pagamentos: fazer contrato à parte. Contrato pode fazer remissão a um outro contrato principal.

Motivo: sistema de proteção diferente, com princípios, lógica e regulação diversa.





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos – circulação de tecnologia

- Propriedade intelectual licencia-se (semelhante à locação) – bens intangíveis podem ser utilizados concomitantemente por diversos sujeitos

Licença:

Cláusulas podem limitar o escopo geográfico, de clientela, de aplicação, prever a retrolicença, a defesa em juízo, entre outros

- Informação que não constitui um direito/monopólio/propriedade: proteção contratual assume maior relevância





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos – circulação de tecnologia

Proteção indireta, por meio de contrato ou de ilícitos civis e criminais. Delineada contratualmente ou na legislação genérica civil, contratual, trabalhista e criminal (ex: concorrência desleal).

Segredo de Negócio: não é propriedade. É protegido contra a divulgação não autorizada desde que possua valor econômico, i.e. seja SECRETO.

Tecnologia → know-how → segredo de negócio





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos – circulação de tecnologia

Contratos de Confidencialidade

Informações protegidas por segredo

Manutenção da confidencialidade é crucial para a manutenção do seu valor

Problemática: provar que a informação era sua e que possuía valor comercial, i.e. que o titular tomava todas as precauções necessárias para restringir o acesso à informação e mantê-la confidencial.





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos – circulação de tecnologia

Contratos de Confidencialidade

Cláusulas:

Não-divulgação

Definição de informação confidencial sob o contrato

Definição de forma de entrega e recebimento das informações entre as partes (protocolos, lista de receptores autorizados, arquivo com acesso restrito)





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos – circulação de tecnologia

Contratos de Confidencialidade

Cláusulas:

Multa contratual (cláusula penal) – natureza não compensatória, adicional às perdas e danos - função repressora do comportamento

Modelo de acordo de confidencialidade a ser assinado com cada funcionário ou parte que tiver acesso às informações.





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos – circulação de tecnologia

Contratos Onerosos

Tendo como objeto Propriedade industrial, incluindo:

Licença de patentes ou desenhos industriais;

Licença de software com fornecimento de código-fonte

Transferência de tecnologia não-patenteada.

Estão sujeitos à averbação no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Contratos – circulação de tecnologia

Averbação no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)

Finalidade:

Produção de efeitos perante terceiros

Dedutibilidade fiscal dos pagamentos contratuais pela licenciada/receptora

Pré-condição para a remessa ao exterior de pagamentos contratuais em contratos com contratante estrangeira





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Averbação no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)

INPI: função de aplicar a política industrial e tecnológica do país e regular as normas atinentes à propriedade industrial tendo em vista sua função econômica, social, técnica e jurídica

Aplica determinadas políticas quando da averbação/registro dos contratos

Questões problemáticas:

Titularidade e licenciamento de melhorias na tecnologia

Delimitações territoriais





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Averbação no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)

Legislação fiscal e cambial: limites de valores de dedutibilidade e de remessa dos royalties

1 a 5% das vendas líquidas

Conceito de coligadas (específico para esta legislação)





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Averbação no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)

Questão: tecnologia não patenteada 'know-how'

Não há licença, mas transferência de tecnologia

Limitação de prazos de confidencialidade

Limitação de cláusulas que delimitem o uso da informação pela parte brasileira

Limitação de cláusulas que exijam a devolução de informações e documentos pelo licenciado/receptor ao final do contrato





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Dicas:

Estruturação da transação – evitar fornecimento oneroso de know-how

Vincular a tecnologia à marca – fator de diferenciação para o consumidor, ainda que perca o controle da tecnologia

Contratos *offshore* (ainda que relativos a direitos de propriedade industrial brasileiros)





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Vistos para técnicos estrangeiros

-Autorização de trabalho e visto temporário com base em contrato empregatício

- Autorização de trabalho e visto temporário de assistência técnica





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Vistos para técnicos estrangeiros

Modalidade normal

- contrato ou acordo de cooperação técnica
- Natureza dos serviços
- Programa de Treinamento
- Prazo (1 ano, prorrogável)
- Remuneração (se houver)

Modalidade expressa

- Prazo de até 90 dias

-Modalidade de emergência

- Prazo de até 30 dias “A situação fortuita que coloque em risco iminente a vida, o meio- ambiente, o patrimônio ou que tenha gerado interrupção da produção ou da prestação de serviço.”





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Vistos para técnicos estrangeiros:

“Possibilitar a prestação de serviços de assistência técnica e/ou transferência de tecnologia de empresa estrangeira a empresa estabelecida em território nacional. Não se aplica aos estrangeiros que venham desempenhar funções meramente administrativas, financeiras ou gerenciais em relação à empresa estabelecida no Brasil. O estrangeiro chamado não se destina à substituição de mão-de-obra nacional. Não deve haver vínculo de emprego entre o estrangeiro e a empresa contratante no Brasil.”





Associação de Engenheiros
Brasil-Alemanha



Obrigada!



KARIN KLEMPPE ADVOGADOS

GESTÃO E ESTRATÉGIA LEGAL

LEGAL STRATEGY AND COUNSELING

RECHTSSTRATEGIE UND -BERATUNG

Karin Klempp Franco, LL.M.

| Edifício Rochaverá Corporate Towers - Marble Tower
| Av. das Nações Unidas, 14.171 - 15º andar | Morumbi
| São Paulo (SP) | Brasil | Cep: 04794-000
| Tel.: 55(11) 3568-2410 | Fax.: 55(11) 3568-2200
| Email: karin.klempp@klsc.com.br | Webseite: www.klsc.com.br