

# **Workshop Propriedade Intelectual no Âmbito das Procuradorias Federais**

## **Realização:**

ABAPI - Seccional Sul (ABAPISUL)

UFPR - Agência de Inovação

**Apoio:** UTFPr

**Aula 4**

**12. Nov. 2009**

**Karin Klempf Franco**

## Programa:



13:30 às 15:30

- Tratamento tributário dos pagamentos em contratos que impliquem em transferência de tecnologia, dedutibilidade;
- Controles cambiais sobre a remessa de pagamentos contratuais ao exterior. Registro dos contratos no Sistema do Banco Central do Brasil;
- Análise jurisprudencial sobre a atuação do INPI na fiscalização da legislação de propriedade intelectual, tributária e cambial quando do registro de contratos de transferência de tecnologia;

15:45 às 17:45

- A transferência de tecnologia e a lei de inovação: contratos universidade-empresa.

# Espécies e classificação dos contratos

## Ato Normativo 135/97 INPI

- ✓ Contratos de transferência de tecnologia *latu sensu*, de acordo com a classificação do INPI:
- ✓ Contrato de licença para uso de marca
- ✓ Contrato de licença para exploração de patente
- ✓ Contrato de licença de uso de desenho industrial
- ✓ Contrato de fornecimento de tecnologia industrial
- ✓ Contrato de prestação de serviços de assistência técnica e científica
- ✓ Contrato de franquia

# Pagamentos Contratuais

- ✓ Royalties (Regalias): remuneração pelo uso de um direito
- ✓ Art. 22 da Lei 4.506/64:  
*Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie decorrentes **do uso, fruição, exploração de direitos**, tais como:*
  - a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;*
  - b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;*
  - c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio;*
  - d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.*

# Pagamentos Contratuais

- ✓ Transferência de tecnologia: não há licença de propriedade industrial, mas uma transferência de informações e *know-how*. Do ponto de vista tributário, comumente classificado com taxas pela prestação de serviços.
- ✓ Atenção: conceito de royalties pelos tratados internacionais para evitar a bi-tributação – geralmente englobam a transferência de tecnologia (Convenção-Modelo da OCDE, art. 12).

# Pagamentos Contratuais

Decreto nº 5.576/05 (Convenção Brasil-Israel)

Art. 12: *O termo "royalties", conforme empregado no presente Artigo, significa pagamentos de qualquer espécie recebidos como remuneração pelo uso, ou pelo direito de uso, de um direito de autor sobre uma obra literária, artística ou científica (inclusive filmes cinematográficos e filmes ou fitas para transmissão por rádio ou televisão), de qualquer patente, marca de indústria ou comércio, desenho ou modelo, **plano, fórmula ou processo secreto**, assim como pelo uso, ou pelo direito de uso, de um equipamento industrial, comercial ou científico, ou por **informações relativas à experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico.***

# Pagamentos Contratuais

Decreto nº 5.576/05 (Convenção Brasil-Israel)

Protocolo:

*"2. Com referência ao Artigo 12, parágrafo 3º*

*Fica entendido que a expressão "por informação concernente à experiência industrial, comercial ou científica" mencionada no parágrafo 3º do Artigo 12 **inclui os rendimentos originários da prestação de assistência técnica e de serviços técnicos. (...)***

# Contratos de Licença para uso de Marca

- ✓ Pagamento: royalties – desde que as marcas estejam registradas
- ✓ - Registro não concedido poderá ser licenciado gratuitamente até a concessão.
- ✓ Limite de dedutibilidade fiscal (Portaria 436/58): 1% (qualquer tipo de produção ou atividade)

# Contratos de Licença para uso de Marca



- ✓ **Lei 3470/58 Art. 74**
- ✓ **Lei 4131/62**
- ✓ **Art. 12.** As somas das quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de patentes de invenção, ou uso da marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto nº 47.373 de 07/12/1959, até o limite máximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.
- ✓ § 1º Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se refere este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade.

# Contratos de Licença para uso de Marca



PORTARIA MF nº 436/58

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso das suas atribuições legais (...), relativamente à dedução de royalties, pela exploração de marcas e patentes, de despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, (...) na determinação do lucro real das pessoas jurídicas, resolve:

a) estabelecer os seguintes coeficientes percentuais máximos para as mencionadas deduções, considerados os tipos de produção ou atividade, segundo o grau de essencialidade:

I – royalties, pelo uso de patentes de Invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante: (...)

II – royalties, pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação: 1% (um por cento);(...)

# Contratos de Licença para uso de Marca

- ✓ **Decreto-lei 1730/79**
- ✓ **Art 6º** - O limite máximo das deduções, estabelecido no artigo 12 da Lei nº 4131, de 3 de setembro de 1962, será calculado sobre a receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido.
  
- ✓ **RIR (Decreto 3.000/99)**
- ✓ **Art. 280** - Receita líquida de vendas e serviços é a receita bruta diminuída :das devoluções e vendas canceladas;dos descontos concedidos incondicionalmente;dos impostos e contribuições incidentes sobre vendas.

# Contratos de Licença para uso de Marca

- ✓ Contrato entre empresas:
- ✓ - **independentes**: pagamentos de royalties não sofrem limitação legal.
- ✓ - **direta ou indiretamente relacionadas** (Lei 4131/62, art. 14 e Lei 8383/91, art. 50): há limitação legal para o pagamento ao exterior de royalties. Limite de pagamento será equivalente ao limite de dedutibilidade fiscal (para licença de marcas, **1%**)

# Contratos de Licença para uso de Marca

## Decreto 55762/65 Art. Art 20.:

*“Não serão permitidas remessas para pagamento de " royalties " pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior, ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil pertença aos titulares do recebimento dos " royalties " no estrangeiro (Lei nº 4.131, artigo 14).*

*Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, considera-se subsidiária de empresa estrangeira a pessoa jurídica, estabelecida no País, de cujo capital com direito a voto pelo menos 50% (cinquenta por cento) pertença, diretamente ou indiretamente, a empresa com sede no exterior.”*

# Contratos de Licença para uso de Marca

## ✓ Lei 8383/91, art. 50:

*"As despesas referidas na alínea b do parágrafo único do art. 52 e no item 2 da alínea e do parágrafo único do art. 71, da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil, passam a ser dedutíveis para fins de apuração do lucro real, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor.*

***Parágrafo único. A vedação contida no art. 14 da Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplica às despesas dedutíveis na forma deste artigo."***

# Contratos de Licença para Exploração de Patente

- ✓ Pagamento: royalties, desde que as patentes sejam concedidas.
- ✓ Concedida a patente, royalties podem retroagir à data do protocolo do Contrato (diferente da licença de marcas).
- ✓ Limite de dedutibilidade (Portaria 436/58): 1% a 5%
- ✓ Coeficientes máximos de dedução, segundo o tipo de produção e o grau de essencialidade.

# Contratos de Licença para Exploração de Patente

- ✓ Contrato entre empresas:
- ✓ - **independentes**: pagamentos de royalties não sofrem limitação legal.
- ✓ - **direta ou indiretamente relacionadas** (Lei 4131/62, art. 14 e Lei 8383/91, art. 50): há limitação legal para o pagamento ao exterior de royalties. Limite de pagamento será equivalente ao limite de dedutibilidade fiscal da Portaria 436/58.

# Contratos de Transferência de Tecnologia e/ou Assistência Técnica

## Pagamento

- ✓ Tecnologia: percentual sobre as vendas líquidas dos produtos
- ✓ Assistência Técnica: taxa de assistência técnica (fixada em homem/dia ou homem/hora). A remuneração somente poderá ser com base em homem/hora ou homem/dia, exigindo-se o detalhamento por tipo de técnico, o prazo previsto para a realização do serviço ou a evidenciação de que o mesmo já fora realizado e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado.
- ✓ Limite de dedutibilidade (Portaria 436/58): coeficiente máximo de 1% a 5%. Pagamentos por transferência de tecnologia, licença de patentes e assistência técnica estão cumulativamente abrangidos.

# Contratos de Transferência de Tecnologia e/ou Assistência Técnica

- ✓ Contrato ente empresas:
- ✓ **independentes**: pagamentos não sofrem limitação legal.
- ✓ **direta ou indiretamente relacionadas**: limitação legal para o pagamento ao exterior será equivalente ao limite de dedutibilidade fiscal (Portaria 436/58).
- ✓ Licença gratuita de marcas: contrato oneroso de transferência de tecnologia/licença de patentes + licença de marcas (em relação aos mesmos produtos/serviços)

# Contratos de Transferência de Tecnologia e/ou Assistência Técnica/Licença de Marcas/Patentes

- ✓ Eficácia para fins de pagamentos: a partir do protocolo do pedido de averbação do Contrato no INPI.
- ✓ Prazo de pagamento:
- ✓ Marcas e Patentes: determinado ou enquanto as marcas/patentes forem válidas.
- ✓ Transferência de Tecnologia/Assistência Técnica: 5 anos, renováveis uma única vez por mais 5 anos SE comprovado que o prazo inicial não foi suficiente para a completa absorção da tecnologia.

# Contratos de Transferência de Tecnologia e/ou Assistência Técnica/Licença de Marcas/Patentes

## ✓ Lei 4131/62 Art. 12. § 3º

*"As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, somente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos do funcionamento da empresa ou da introdução de processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado até mais cinco anos, por autorização do Conselho da Superintendência do Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito".*

# Contrato de Franquia

- ✓ Lei 8.955/94
- ✓ Art. 2º - “Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”.
- ✓ Pagamento: royalties - geralmente percentual da receita;
- ✓ Outros pagamentos envolvidos na franquia: fundo de publicidade, aluguel do ponto – se não envolvem know-how/propriedade industrial: não sujeitos a registro no INPI e à legislação citada para dedutibilidade de pagamentos.

# Registro do Contrato no Banco Central do Brasil

- ✓ Em caso de licenciante estrangeiro e licenciado brasileiro, para autorizar as remessas de pagamento ao exterior

# Registro do Contrato no Banco Central do Brasil

## **Lei 4131 Art. 9:**

*"As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, royalties assistência técnica científica, administrativa e semelhantes, deverão submeter aos órgãos competentes da SUMOC e da Divisão do Impôsto sôbre a Renda, os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa."*

## **Lei 4595/64 Art. 8:**

*"A atual Superintendência da Moeda e do Crédito é transformada em autarquia federal, tendo sede e foro na Capital da República, sob a denominação de Banco Central da República do Brasil, com personalidade jurídica e patrimônio próprios (...)"*

# Registro do Contrato no Banco Central do Brasil

## Comunicado Firce 19 de 16/02/72

INPI recebeu delegação de competência do BACEN para auxiliá-lo no controle cambial relativo à saída de divisas em pagamento de royalties e assistência técnica

# Registro do Contrato no Banco Central do Brasil

- ✓ Eletrônico, no sistema eletrônico do Banco Central do Brasil - SISBACEN
- ✓ Circular BACEN nº 2.816/98
- ✓ Carta-Circular BACEN nº 2.795/98  
(regulamenta a Circular)

# Registro do Contrato no Banco Central do Brasil

- ✓ Módulo - RDE-ROF - entidades autorizadas a operar neste módulo;
- ✓ Registro - número de RDE;
- ✓ Cada vez que for efetuar uma remessa, deve-se registrar no sistema o esquema de pagamento;
- ✓ Prazo: 5 dias úteis, aproximadamente.

## **Jurisprudência**

Observa-se normatização/regulação com diferentes objetivos:

- questões técnicas/jurídicas (propriedade industrial, contratos,...)
- questões econômicas (política industrial, defesa da concorrência,...)

# Jurisprudência

Royal Diamond Dielétricos SA ./. INPI  
– Instituto Nacional da Propriedade  
Industrial

Apelação em Mandado de Segurança No.  
89.833-RJ

Recurso Extraordinário No. 95.382-5 – Rio  
de Janeiro – Primeira Turma – Supremo  
Tribunal Fed

# Jurisprudência

- Averbação de Contrato de Transferência de Tecnologia pelo INPI condicionada à celebração de Aditivo, para que se alterem cláusulas contratuais. Carta de exigências
- Análise da competência normativa do INPI: Lei 5771/71, Lei 5648/70 e Ato Normativo 15/75
- Desenvolvimento econômico do país

# Jurisprudência

*"Óbvio que, por sua importância, fundamental no processo de desenvolvimento, essa tentativa (de transferir tecnologia) há de ser rigorosamente vista, fiscalizada, superintendida, supervisionada por órgão estatal. A esse respeito, a intervenção no domínio econômico não encontra opositores, se trata da área na qual o interesse privado há subordinar-se ao superior interesse geral, que o Estado encarna e representa".*

# Jurisprudência

Unilever Brasil Ltda. e Unilever Bestfoods Brasil  
Ltda. ./. Instituto Nacional da Propriedade  
Industrial – INPI

- Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada
- Apelação em Mandado de Segurança AMS No. 2006.51.01.511670-0

# Jurisprudência

- limites de atuação do INPI no registro de contratos de transferência de tecnologia
- coexistência de contrato de licença de marcas e de transferência de tecnologia
- INPI retirou remuneração do contrato
  
- INPI possui legitimidade, por delegação, no que se refere a condições de dedutibilidade fiscal e às questões tributárias, cambiais e de capital estrangeiro, nos termos da legislação em vigor (Lei nº 4.131/62, Decreto n. 3.000/99), à Receita Federal somente cabe fiscalizar se o contrato foi averbado pela aludida autarquia (1o grau)

# Jurisprudência

- É atribuição do INPI avaliar se a licenciadora pretende, através do contrato levado à averbação, exercer de forma abusiva posição dominante na relação contratual, maximizando os seus lucros de forma a impedir o desenvolvimento tecnológico local, o que afastaria a efetiva transferência do conhecimento tecnológico e a possibilidade de introdução de melhoramentos nos produtos. (1o grau)

# Jurisprudência

- Doutrina e jurisprudência, via de regra, justificam a intervenção do Estado no domínio particular por razões de ordem política (impedir que se forme uma relação de dependência tecnológica com o Estado do transferente), econômica (regular o desenvolvimento econômico e o equilíbrio da balança de pagamentos) e de proteção ao particular nacional (desequilíbrio de forças entre as partes)

# Jurisprudência

Koninklijke Philips Electronics NV ./.  
Instituto Nacional da Propriedade  
Industrial – INPI

- Tribunal Regional Federal da 2a Região
- Dois casos idênticos, mesmas partes
- 35a e 37a varas com entendimentos diferentes

# Jurisprudência

- Contrato de Licença de Patentes
- Partes não relacionadas
- Aplicação pelo INPI de limite de pagamentos e remessas

Desembargadora Federal Liliane Roriz

- TRIPS, “uso de medidas reguladoras visando a um controle de prática de concorrência desleal ou condições que impeçam a transferência de tecnologia em contratos de licença”.
- função social da patente

## Jurisprudência

- A disseminação massiva da produção em escala global havia gerado uma queda brutal nos preços, devido ao excesso de oferta, o que deu origem a uma onerosidade excessiva, comprometendo a execução do contrato, caso se mantivesse o valor fixo incidindo sobre cada produto comercializado.
- É razoável e proporcional o percentual de 5% fixado para remessa de royalties por ser este o coeficiente percentual máximo permitido para dedução fiscal, conforme o art. 12 da Lei n. 4.131/62, e valor máximo mais freqüente, além de ser adotado como referência para os contratos de licença e transferência de tecnologia.

# Jurisprudência

- “A despeito da farta jurisprudência sobre o tema, tenho para mim que o dispositivo em questão nunca teve, e nem poderia ter, o condão de conferir ao INPI autonomia regulatória, de modo a inovar ou sobrepor-se a normas ou diretrizes traçadas pelo Poder Executivo, no caso, o Ministério (MDIC), ao qual se encontra vinculado. Tal entendimento se baseia no princípio da legalidade” (Lei 5648/70 art 2 e § único)

# Jurisprudência

-“Ou seja, não há dúvida de que, entre nós, por força dos arts. 5º, II, 84, IV, e 37 da Constituição, só por lei se regula liberdade e propriedade; só por lei se impõem obrigações de fazer ou não fazer. Vale dizer: restrição alguma à liberdade ou à propriedade pode ser imposta se não estiver previamente delineada, configurada e estabelecida em alguma lei, e só para cumprir dispositivos legais é que o Executivo pode expedir decretos e regulamentos.”

# Jurisprudência

“A atribuição do INPI para averbar contratos que envolvam cessão de patentes, marcas e transferência de tecnologia, prevista nas leis de Propriedade Industrial (Lei nº 9.276/96), de remessa de dividendos para o exterior (Lei nº 4.506/64) e do Imposto de Renda (Lei nº 4.506/64 e Dec. nº 3.000/99), tem por escopo: (1) conferir eficácia contra terceiros, sem prejuízo dos efeitos já produzidos inter-partes, desde a assinatura; (2) permitir a remessa de pagamento para o exterior, a título de royalties; e (3) permitir a dedutibilidade fiscal de valores remetidos para o exterior.”

# Jurisprudência

“Da leitura dessas leis, e das demais que versam sobre as atividades econômicas no país, não se extrai nenhum dispositivo que delimite valores ou percentuais a serem praticados pelas partes, no âmbito de seus interesses industriais e produtivos, denotando que as diretrizes econômicas do país, após o advento da constituição de 1988, têm sido todas no sentido de primar pela livre iniciativa e concorrência de mercados, com ampla abertura ao capital estrangeiro, a partir da década de 90.”

# Jurisprudência

“Diante do quadro legislativo vigente, não pode o INPI, a seu exclusivo critério, adentrar o mérito de negociações privadas, para impor condições, a seu exclusivo critério, valendo-se de percentual engendrado para outros fins - de dedutibilidade fiscal - resultando, ao meu sentir, em erro invencível na aplicação da lei. A uma, por inexistência de atribuição para tal ingerência. A duas, por inexistência de norma ou política pública de delimitação de preços. A três, por se tratar de ato de pura especulação, dada a absoluta falta de conhecimento técnico da Autarquia das políticas de preços de mercado e seus reflexos na produção, existindo, como se sabe, entes federativos especialmente aparelhados para tal fim. E a quatro - porque sob a égide de um estado de direito e da livre iniciativa não cabe ao aparelho do estado intervir onde as partes não se sentem prejudicadas, sob pena de substituir-se o império da lei, pelo do assistencialismo.”

# Jurisprudência

Conclusão: acompanhar o desenvolvimento dos casos específicos e de novos que surgirão.

Novo entendimento jurisprudencial pode estar se delineando.

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia

Marco Regulatório (stricto sensu):

- ✓ Lei nº 10.973/04 – Lei de Inovação
- ✓ Decreto nº 5.563/05 – Regulamentador
  
- ✓ 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.

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia

- ✓ Lei nº 10.973/04 – Lei de Inovação
- ✓ Decreto nº 5.563/05 – Regulamentador
  
- ✓ É uma lei federal.
- ✓ Para entidades públicas estaduais e municipais, faz-se necessário legislação específica a fim de permitir a estas repassar recursos para financiar a inovação tecnológica e conceder às empresas recursos financeiros sob a forma de subvenção econômica para o desenvolvimento de novas tecnologias.

# Lei de Inovação e Transferência 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)

# Lei de Inovação e Transferência 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.

# Lei de Inovação e Transferência 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

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia

## **Prestação de Serviços/Compartilhamento da infra-estrutura de universidades e institutos de pesquisa públicos para atividades de P&D do setor privado**

Art. 4º Lei 10.973/02:

*"As ICT poderão, mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio:*

*I – compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística;*

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia

Art. 4º Lei 10.973/02:

*II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por empresas nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim, nem com ela conflite.*

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia



Art. 4º Lei 10.973/02:

*Parágrafo único. A permissão e o compartilhamento de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo obedecerão às prioridades, critérios e requisitos aprovados e divulgados pelo órgão máximo da ICT, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessadas.”*

Tipo de cooperação que não necessariamente precisaria ter constado em lei para ser efetivada.

Falta de interesse das ICT – podem auferir maiores vantagens em outras modalidades de cooperação

Questão importante: aplicação da Lei de Licitações (8.666/93)?

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia

Art. 8º Lei 10.973/02.

*"É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo."*

- Prestação de serviços específicos de pesquisa e desenvolvimento / contrato de empreitada – fim específico
- Falta de interesse das ICT – podem auferir maiores vantagens em outras modalidades de cooperação

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia

## Mecanismos inovadores de cooperação entre Estado e empresas privadas:

Art. 3º Lei 10.973/02:

*“A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais, ICT e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos e processos inovadores”.*

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia

## Mecanismos inovadores de cooperação entre Estado e empresas privadas:

Art. 3º Lei 10.973/04:

- alianças estratégicas e projetos de cooperação;
- **tripartites**: empresas nacionais, ICT e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento;
- para a geração de produtos e processos inovadores.
- regulação muito genérica – necessidade de maior detalhamento

Questão importante: aplicação da Lei de Licitações (8.666/93)?

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia

## Mecanismos inovadores de cooperação entre Estado e empresas privadas:

Art. 5º Lei 10.973/04:

*“Fica a União e as suas entidades autorizada a participar minoritariamente do capital de empresa privada de propósito específico que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para obtenção de produto ou processo inovadores.*

*Parágrafo único. A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá às instituições detentoras do capital social, na proporção da respectiva participação.”*

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia

Art. 5º Lei 10.973/04.

*Empresa privada de propósito específico (sociedade de propósito específico – SPE)*

*Participação minoritária no capital pelo Estado*

*Vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para obtenção de produto ou processo inovadores*

*Regras próprias de titularidade de desenvolvimentos*

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia

Art. 5º Lei 10.973/04.

Regras próprias de titularidade de desenvolvimentos

- item curioso e polêmico.
- Como avaliar a participação de cada parte no resultado final?
- Participação em sociedade de economia mista - burocrático

Lei 9.279/96: regras específicas para propriedade industrial

Arts. 88 a 93

Lei 9609/98: regras específicas para software

Arts. 4 e 5

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia



Art. 6º Lei 10.973/04.

*"É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida.*

*§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput deste artigo, deve ser precedida da publicação de edital."*

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia



Art. 6º Lei 10.973/04.

- Contratos de transferência de tecnologia propriamente ditos
- Outorga de direito de uso de criação desenvolvida pela ICT – ICT já desenvolveu a inovação, autonomamente
- Havendo exclusividade, a negociação deve ser submetida a edital
- Necessidade de oferecer a todos, princípios da impessoalidade e eficiência (art. 37 CF)

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia

Art. 7º Lei 10.973/04.

*"A ICT poderá obter o direito de uso ou exploração de criação protegida."*

- Contrato de transferência de tecnologia/licenciamento de direitos de propriedade intelectual para a ICT, como recipiente/licenciada.
- Aplicação da Lei de Licitações (8.666/93)?

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia

Art. 9º Lei 10.973/04.

*"É facultado à ICT celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas.*

*§ 2º. As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento, observado o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 6º desta Lei.*

*§ 3º. A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º deste artigo serão asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.*

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia

Art. 9º Lei 10.973/04.

- Acordos de parceria
- Atividades conjuntas
- Questão da definição da autoria/titularidade novamente presente
- Não há a criação de entidade distinta - sociedade

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia

**Concessão de incentivos financeiros, infra-estrutura e insumos (subvenção econômica) pelo Estado às empresas privadas**

Art. 19 Lei 10.973/04.

*"A União, as ICT e as agências de fomento promoverão e incentivarão o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas nacionais e nas entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos, voltadas para atividades de pesquisa, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infra-estrutura, a serem ajustados em **convênios ou contratos específicos**, destinados a apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento, para atender às prioridades da política industrial e tecnológica nacional.*

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia

**Concessão de incentivos financeiros, infra-estrutura e insumos (subvenção econômica) pelo Estado às empresas privadas**

Art. 19 Lei 10.973/04.

*§ 2º A concessão de recursos financeiros, sob a forma de **subvenção econômica, financiamento ou participação societária**, (...) será precedida de aprovação de projeto pelo órgão ou entidade concedente.*

*§ 3º A concessão da subvenção econômica prevista no § 1º deste artigo implica, obrigatoriamente, a assunção de contrapartida pela empresa beneficiária, na forma estabelecida nos instrumentos de ajuste específicos”*

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia

**Concessão de incentivos financeiros, infra-estrutura e insumos (subvenção econômica) pelo Estado às empresas privadas**

Art. 19 Lei 10.973/04

- subvenção econômica, financiamento ou participação societária
- Implica alguma forma de retorno ao Governo do que foi investido.
- Projeto de desenvolvimento de produtos e processos inovadores, aprovado pelo órgão/entidade concedente.

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia



## Encomenda Tecnológica do Governo

Art. 20 Lei 10.973/04

*"Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão contratar empresa, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador".*

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia



## Encomenda Tecnológica do Governo

Art. 20 Lei 10.973/04

- empreitada contratada pelo Governo
- definições: risco tecnológico, em P&D resultado obtido pode ser contrário ao encomendado.

# Lei de Inovação e Transferência de Tecnologia

- **Obstáculos jurídicos, técnicos e políticos a serem vencidos na aplicação da Lei.**
  - ✓ **Remoção de diferenças;**
  - ✓ **Eliminação da paralisa 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**

# Lei de Inovação e Transferência 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.**

# Obrigada!

**Karin Klempf 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./Phone: 55(11) 3568-2410 | Fax.: 55(11) 3568-2200  
| [karin.klempf@klsc.com.br](mailto:karin.klempf@klsc.com.br) | [www.klsc.com.br](http://www.klsc.com.br)