

OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO NOVO MARCO
LEGAL DA INOVAÇÃO: ANÁLISE PRIMÁRIA PARA POLÍTICAS DE INOVAÇÃO EM
ICTS

E-ISSN 2316-8080

**OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO NOVO
MARCO LEGAL DA INOVAÇÃO: ANÁLISE PRIMÁRIA
PARA POLÍTICAS DE INOVAÇÃO EM ICTS.**

Acurcio Ypiranga Benevides Júnior¹
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2769-2663>
CURRÍCULO LATTES:
<http://lattes.cnpq.br/4261116532000443>
Desiree Emelly Gomes Nascimento²
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3117-7234>
CURRÍCULO LATTES:
<http://lattes.cnpq.br/2517233076270087>
Erika Gomes³
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6367-1210>
CURRÍCULO LATTES:
<http://lattes.cnpq.br/7235545889432229>
Dr.^a Rosa Maria Nascimento dos Santos⁴
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4524-5338>
CURRÍCULO LATTES:
<http://lattes.cnpq.br/0832849985108711>
Dr. Dalton Chaves Vilela Júnior⁵
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1934-7886>
CURRÍCULO LATTES:
<http://lattes.cnpq.br/1930261992371151>

RECEIVED /RECEBIDO 20/07/2019
APPROVED/APROVADO 22/07/2019
PUBLISHED /PUBLICADO 05/08/2019
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
Prefixo do DOI: 10.16928

RESUMO

A contemporaneidade dos setores produtivos impulsiona as corporações atuais para a interdisciplinaridade e diversificação de atuação em diversas áreas do conhecimento, permitindo diversas maneiras de interação. O fluxo da troca de conhecimentos entre as ICTS e o setor produtivo ainda é exíguo e para que este critério aumente é necessário que a ICT disponha de uma política de inovação. Esta pesquisa tem como objetivo identificar, a partir do paradigma objetivista – o sentido da norma, a forma como os contratos de transferência de tecnologia são encarados pelo Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação; mais

¹ Aluno de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica para Inovação - PROFNIT/Universidade do Estado do Amazonas: acursiobenevides@gmail.com;

² Aluna de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica para Inovação - PROFNIT/Universidade do Estado do Amazonas: ddgomes@uea.edu.br;

³ Aluna de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica para Inovação - PROFNIT/Universidade do Estado do Amazonas: erikasgomes1982@gmail.com

⁴ Professora do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica para Inovação - PROFNIT/Universidade do Estado do Amazonas: rmsantos@uea.edu.br

⁵ Professor do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica para Inovação - PROFNIT/Universidade Federal do Amazonas: dalton.vilela@gmail.com

Acursio Ypiranga Benevides Júnior, Desiree Emelly Gomes Nascimento, Erika Gomes, Dr.^a Rosa Maria Nascimento dos Santos, Dr. Dalton Chaves Vilela Júnior.

especificamente: a) apresentar o conceito de contratos de transferência de tecnologia a partir do novo marco legal da inovação e do decreto regulamentador; b) situar topograficamente os dispositivos relativos aos contratos de transferência de tecnologia; c) relacionar os tipos de contratos com o decreto regulamentador do novo marco de CT&I. Os resultados apresentam que o conceito único de contratos de transferência de tecnologia é inexistente e, apesar de o Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação e seu decreto regulamentador não conceituam os contratos de transferência de tecnologia, é possível fazê-lo mediante o complexo normativo vigente.

Palavras-chave: Contratos. Transferência de Tecnologia. Novo Marco Legal de Inovação.

ABSTRACT

The contemporary nature of the productive sectors drives the current corporations towards interdisciplinarity and diversification of action in various areas of knowledge, allowing for large number of interactions. The flow of knowledge exchange between the ICTS and the productive sector is still small and for this criterion to increase it is necessary the ICT to have an innovation policy. This research aims to identify, from the objectivist paradigm - the meaning of the norm, the way technology transfer contracts are viewed by the “Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação” (CT&I framework); more specifically: a) present the concept of technology transfer agreements based on the new CT&I. framework and its regulatory decree; (b) to place topographically the provisions relating to technology transfer contracts; c) relate the contract types to the new CT&I framework regulatory decree The results show that the single concept of technology transfer contracts is non-existent and, although the new CT&I framework and its regulatory decree do not conceptualize technology transfer contracts, it is possible to do so through the complex current normative.

Keywords: Contracts. Technology transfer. New Legal Framework for Innovation.

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia ao longo dos anos, percebe-se que o ambiente empresarial está atuando em todas as áreas do conhecimento, além de estar cada vez mais competitivo. A contemporaneidade dos setores produtivos impulsiona as corporações atuais para a interdisciplinaridade e diversificação de atuação em diversas áreas do conhecimento, permitindo diversas maneiras de interação. O fluxo da troca de conhecimentos entre as ICTS e o setor produtivo (empresas) ainda é exíguo e para que este critério aumente é necessário que a ICT disponha de uma política de inovação. Desta forma, a abordagem da Hélice Tríplice, desenvolvida por Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorf (ETZKOWITZ; ZHOU, 2017), é primordial para a interação entre as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação- ICTs (públicas ou privadas) e as empresas, principalmente no que se diz respeito à Transferência de Tecnologia (TT) visando alavancar a inovação tecnológica de uma determinada região.

Etzkowitz e Zhou (2017) definem a Hélice Tríplice como um modelo de inovação em que a universidade/academia, a indústria e o governo, como esferas institucionais primárias, interagem para promover o desenvolvimento por meio da inovação e do empreendedorismo. O setor acadêmico é responsável pela formação de mão-de-obra qualificada, além de concentrar a produção de grande parte das pesquisas com a finalidade de auxiliar na origem de novos produtos e processos, o qual deve interagir com o setor produtivo para o atendimento às suas demandas e a transferência de tecnologia do conhecimento gerado. O papel do governo é fundamental para a elaboração de políticas públicas que favorecem a interação (RUSSO *et al.*, 2017; RUSSO; ALMEIDA; CARVALHO, 2017).

Neste contexto, o governo brasileiro, desde o fim da década dos anos 1990, tem atuado para alavancar iniciativas para a inovação tecnológica no país (RUSSO *et al.*, 2017). Em 2018, houve um grande avanço para aproximar as ICTs, principalmente as ICTs públicas

OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO NOVO MARCO LEGAL DA INOVAÇÃO: ANÁLISE PRIMÁRIA PARA POLÍTICAS DE INOVAÇÃO EM ICTS

E-ISSN 2316-8080

e o setor produtivo com a regulamentação do Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei Nº. 13.342/2016) por meio do Decreto Nº. 9.283/2018, o qual visa desburocratizar as atividades de pesquisa e inovação no país, oferecendo uma maior segurança jurídica quanto às orientações mínimas para a cooperação entre as ICTs e o setor produtivo (IZIQUE, 2018).

O fluxo da troca de conhecimentos entre as ICTs e o setor produtivo ainda é exíguo e para que esta interação aumente é necessário que a ICT disponha de uma política de inovação que viabilize a implementação do modelo Hélice Tríplice, bem como se crie dentro de cada instituição processos administrativos aptos à transferência de tecnologia gerada (RUSSO; SILVA; SANTOS, 2018).

Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo identificar, a partir do paradigma objetivista (técnica de hermenêutica jurídica) – o sentido da norma, a forma como os contratos de transferência de tecnologia são encarados pelo Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação; mais especificamente: a) apresentar o conceito de contratos de transferência de tecnologia a partir do novo marco legal da inovação e do decreto regulamentador; b) situar topograficamente, ou, melhor dizendo, identificar os dispositivos (artigo, inciso, alínea, parágrafos) relativos aos contratos de transferência de tecnologia; c) relacionar os tipos de contratos com o decreto regulamentador do novo marco de CT&I, visando o melhor entendimento para facilitar a construção de normas/procedimentos/processos em relação aos contratos de transferência de tecnologia conforme as necessidades de cada ICT.

2. NOVO MARCO LEGAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

O novo marco legal da inovação, Lei Nº 13.243/2016, conhecido como Código de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I), foi aprovado em 11 de janeiro de 2016, é resultado de um processo de cerca de cinco anos de discussões entre atores do Sistema Nacional de Inovação (SNI) nos âmbitos das Comissões de Ciência e Tecnologia da Câmara e do Senado. Estas discussões tinham como ponto de partida o reconhecimento e a necessidade de alterar pontos na Lei de Inovação e em outras nove leis relacionadas ao tema, de modo a reduzir obstáculos legais e burocráticos e conferir maior flexibilidade às instituições atuantes neste sistema (RAUEN, 2016).

O direito à inovação – como possibilidade de receber recursos econômicos, financeiros ou incentivos tributários para incentivar a cultura de inovação - envolve a cooperação de múltiplos elementos, cada um com seus recursos, suas habilidades e seus conhecimentos específicos. Por isso, foi preciso que o Marco Regulatório da Inovação (Decreto No. 9.283/2018) pudesse deixar essa relação entre ICTs – principalmente públicas – e empresas explícita, visando a desburocratização das atividades de pesquisa e inovação no país, por meio de ações como a integração de instituições científicas e tecnológicas e o incentivo em investimentos em pesquisa (AEVO, 2018; AQUINO, 2018).

O Decreto regulamenta o disposto nas Leis a seguir, estabelecendo medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional: Lei nº. 6.815/1980 (Estrangeiro); Lei nº. 8.010/1990 (Importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica); Lei nº. 8.032/1990 (Isenções do Imposto sobre Importação); Lei nº. 8.666/1993 (Licitações e Contratações Pública); Lei nº. 8.745/1993 (Contrato Temporário); Lei nº. 8.958/1994 (Fundação de PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 03, p.01 a 16 set/2019 | www.pidcc.com.br

Acursio Ypiranga Benevides Júnior, Desiree Emelly Gomes Nascimento, Erika Gomes, Dr.^a Rosa Maria Nascimento dos Santos, Dr. Dalton Chaves Vilela Júnior.

Apoio); Lei nº. 10.973/2004 (Lei de Inovação); Decreto Federal nº. 6.759/2009 (Regulamento das Atividades Aduaneiras); Lei nº. 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações Públicas); Lei nº. 12.772/2012 (Carreira de Magistério) (BRASIL, 2018);

Rauen (2016), em seu estudo, afirma que a nova lei avança em diversos pontos na promoção de um ambiente regulatório mais seguro e estimulante para a inovação no Brasil, além de destacar sobre as principais mudanças na Lei em relação a interação entre ICT-empresa que são: a) Definição de ICT – Expande o conceito de ICT a outras entidades, com isso cria-se a figura da ICT privada (pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos); b) Compartilhamento e permissão de utilização de instalações de ICTs – Amplia a possibilidade de que a contrapartida para compartilhamento e permissão de utilização de instalações de ICTs públicas seja financeira ou não financeira, em vez de apenas “remunerada”; c) Prestação de serviços tecnológicos - torna claras as possibilidades e a forma de operacionalizar a captação dos recursos financeiros extraorçamentários advindos da prestação deles mediante fundações de apoio associadas a ICTs; d) Acordos de parceria em atividades inovativas – Substitui o termo “contrato” em “instrumento jurídico específico”, amplia a concessão de bolsas à alunos vinculados à ICT e a ICT poderá ceder ao parceiro privado, mediante compensação financeira ou não, os direitos da propriedade intelectual das criações resultantes da parceria; e) Recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas – É necessário que seja discutido um valor-limite de alíquota para tais despesas, visto que os 5%, já definidos no Decreto No. 5.563/2005, é insuficiente para a cobertura das despesas adicionais incorridas na execução de grande parte dos projetos de desenvolvimento tecnológico; f) Núcleos de Inovação Tecnológica-NITS – permite que o NIT tenha personalidade jurídica própria, com isso terá maior flexibilidade na gestão de seus recursos financeiros (dissociados, portanto, dos orçamentos das ICTs), maior celeridade e possibilidade de atração de perfis e contratação de funcionários mais qualificados em relação às atribuições previstas e, como consequência, maior profissionalismo na gestão da política de C,T&I das ICTs.

Portela (2016) realizou um estudo que abordou sobre a importância da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil e na União Europeia, por meio da análise documental sobre textos constitucionais do Brasil, França, Alemanha e Itália. Com isso, destacou 10 itens alterados pelo Novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia: dispensa da obrigatoriedade de licitação para compra ou contratação de produtos para fins de pesquisa e desenvolvimento; regras simplificadas e redução de impostos para importação de material de pesquisa; permissão que professores das universidades públicas em regime de dedicação exclusiva exerçam atividade de pesquisa também no setor privado, com remuneração; aumento do número de horas que o professor em dedicação exclusiva pode dedicar a atividades fora da universidade, de 120 horas para 416 horas anuais (8 horas/semana); permissão que universidades e institutos de pesquisa compartilhem o uso de seus laboratórios e equipes com empresas, para fins de pesquisa (desde que isso não interfira ou conflita com as atividades de pesquisa e ensino da própria instituição); permissão que a União financie, faça encomendas diretas e até participe de forma minoritária do capital social de empresas com o objetivo de fomentar inovações e resolver demandas tecnológicas específicas do país; permissão que as empresas envolvidas nesses projetos mantenham a propriedade intelectual sobre os resultados (produtos) das pesquisas; Lei de âmbito nacional; possibilidade de Instituições de Ciência e Tecnologia atuar no exterior; e possibilidade de Núcleos de Inovação Tecnológica atuar como Fundações de Apoio.

Após a regulamentação do Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) publicou as 14 principais regulamentações: estímulos à constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação que envolvam empresas, ICT e entidades

OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO NOVO MARCO LEGAL DA INOVAÇÃO: ANÁLISE PRIMÁRIA PARA POLÍTICAS DE INOVAÇÃO EM ICTS

E-ISSN 2316-8080

privadas sem fins lucrativos; autorização às ICT públicas integrantes da administração pública indireta, às agências de fomento, às empresas públicas e às sociedades de economia mista a participarem minoritariamente do capital social de empresas; autorização para a administração pública direta, as agências de fomento e as ICT apoiar a criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores da inovação; facilidades para a transferência de tecnologia de ICT pública para o setor privado; a ICT de direito público deverá instituir sua política de inovação que disporá sobre a organização e a gestão dos processos que orientarão a transferência de tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo; o NIT poderá ser constituído com personalidade jurídica própria, como entidade privada sem fins lucrativos, inclusive sob a forma de fundação de apoio; o poder público manterá mecanismos de fomento, apoio e gestão adequados à internacionalização das ICT públicas, que poderão exercer fora do território nacional atividades relacionadas com ciência, tecnologia e inovação; aperfeiçoamento de instrumentos para estímulo à inovação nas empresas, como a permissão de uso de despesas de capital na subvenção econômica, regulamentação da encomenda tecnológica e a criação do bônus tecnológico; regulamentação dos Instrumentos Jurídicos de parcerias para a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, como termo de outorga, acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação; possibilidade de transposição, remanejamento ou transferência de recursos entre categorias de programação; prestação de contas simplificada, privilegiando os resultados obtidos; dispensável a licitação para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento - no caso de obras e serviços de engenharia o valor limite passa de R\$ 15.000,00 para R\$ 300.000,00; documentação exigida para contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento poderá ser dispensada, no todo ou em parte, para a contratação de, desde que para pronta entrega ou até o valor R\$ 80.000,00; os processos de importação e de desembaraço aduaneiro de bens e produtos utilizados em pesquisa científica e tecnológica ou em projetos de inovação terão tratamento prioritário e procedimentos simplificados.

Desta forma, a regulamentação do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação propõe reduzir significativamente os entraves burocráticos, principalmente em relação aos procedimentos jurídicos, melhorando a compreensão dando clareza à sua aplicação e operacionalização, favorecendo a criação de um ambiente de inovação mais dinâmico no Brasil. Considerando o objeto central deste trabalho que são os contratos de transferência de tecnologia, torna-se imprescindível o entendimento sobre a natureza jurídica dos contratos de transferência de tecnologia o qual é abordado na próxima seção.

3. OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

A transferência de tecnologia faz parte do processo de inovação, que é extremamente importante para o desenvolvimento socioeconômico da sociedade contemporânea, o contrato é a ferramenta jurídica que vem ao encontro desse propósito. O progresso da sociedade depende fundamentalmente, dos contratos, que atuam como verdadeira alavanca do desenvolvimento (NADER, 2018).

Os contratos de transferência de tecnologia se caracterizam pela transmissão do conhecimento entre as partes atuantes da inovação, mediante contrapartida, seja financeira ou não, desde que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia.

O conceito de contrato é reconhecido no arcabouço jurídico como o resultado do acordo entre as partes. A Lei Nº. 8.666/1993, a qual institui normas para licitações e contratos

Acursio Ypiranga Benevides Júnior, Desiree Emelly Gomes Nascimento, Erika Gomes, Dr.^a Rosa Maria Nascimento dos Santos, Dr. Dalton Chaves Vilela Júnior.

da Administração Pública, em seu Art. 2º define contrato como “todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada”. Logo, a tecnologia jurídica constrói o conceito de contrato em torno da noção de acordo de vontades (COELHO, 2012). O acordo entre as partes o qual o contrato é oriundo nasce da negociação, ou seja, processo entre as partes visando obter objetivos comuns.

Segundo Gonçalves (2016) o contrato incide com primazia de alguns princípios importantes, tais como: autonomia da vontade, que se refere à ampla liberdade contratual - princípio relativizado em casos específicos; a supremacia da ordem pública, onde a autonomia da vontade não é absoluta e está sujeita a supremacia da ordem pública, da moral e dos bons costumes - em situações de contratos administrativos; do consensualismo que decorre da moderna concepção de que o contrato resulta do consenso, do acordo de vontades, independentemente da entrega da coisa (tradição); da relatividade dos efeitos, que tem como vetor a ideia de que os efeitos do contrato só se produzem em relação às partes; da obrigatoriedade, também denominado princípio da intangibilidade dos contratos, representa a força vinculante das convenções - relativizado em situações específicas; da revisão ou onerosidade excessiva e da boa-fé, que se opõe tal princípio ao da obrigatoriedade, pois permite aos contraentes recorrerem ao Judiciário para obterem alteração da convenção e condições mais humanas em determinadas situações.

Outro ponto importante é que, contrato é espécie de fato jurídico, mais especificamente, de negócio jurídico bilateral ou plurilateral, pelo qual duas ou mais vontades se harmonizam a fim de produzirem resultados jurídicos obrigacionais, de acordo com o permissivo e limites da lei (NADER, 2018). Em se tratando de contrato de transferência de tecnologia, o contrato é considerado *intuitu personae*, pois a confiança entre as partes lhe é fundamental (NADER, 2018).

Diante disto entende-se que a natureza jurídica dos contratos de transferência de tecnologia é um negócio jurídico bilateral, e *intuitu personae*, ou seja, ambas as partes avocam obrigações, caracterizada por confidencialidade que consiste em um paradigma de produção de inovação.

4. METODOLOGIA

A metodologia científica é capaz de proporcionar uma compreensão e análise do mundo através da construção do conhecimento (PRAÇA, 2015). Processa-se por meio de aproximações sucessivas da realidade, fornecendo-nos subsídios para uma intervenção no real (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).

Com intuito de compreender sobre os contratos de transferência de tecnologia visando gerar subsídio científico para a elaboração de políticas/procedimentos/fluxos de transferência de tecnologia da interação entre universidade-empresa, esta pesquisa apresenta uma análise qualitativa e descritiva, centrando na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais (GERHARDT; SILVEIRA, 2009), sobre contratos de transferência de tecnologia.

Para a fundamentação da pesquisa, realizou-se uma busca de artigos, teses, e dissertações acerca do objeto de estudo, sendo eles: contratos de transferência de tecnologia e interação entre ICT e Empresa, assim como uma investigação documental de legislações que abordavam questões relacionadas à transferência de tecnologia. Complementando o esforço da pesquisa, foram acessadas as páginas oficiais ~~sítios web~~ oficiais do Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI e do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de

OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO NOVO MARCO LEGAL DA INOVAÇÃO: ANÁLISE PRIMÁRIA PARA POLÍTICAS DE INOVAÇÃO EM ICTS

E-ISSN 2316-8080

Tecnologia – FORTEC, a fim de coletar demais informações relevantes sobre o estudo.

Posteriormente, foi feita uma análise das informações coletadas, visando um entendimento mais claro sobre o conceito de contratos de transferência de tecnologia. Para isso, foi estabelecida, mediante análise topográfica dos dispositivos legais, uma caracterização dos tipos de contratos utilizados nas transferências de tecnologias, mediante uma análise de interpretação hermenêutica, utilizando-se do paradigma objetivista – o sentido existente na norma –, as quais foram relacionadas a luz do Novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia.

5. OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA À LUZ DO NOVO MARCO REGULATÓRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

A transferência de tecnologia é definida de diferentes formas. O termo tem sido utilizado para explicar conceitos muito diferentes sobre a interação organizacional e institucional entre universidades e indústria (SILVA, 2016). Desta forma, esta seção apresenta algumas abordagens sobre o tema, e ao final indica conceito de contratos de transferência de tecnologia à luz do Novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia.

5.1 Conceito de contratos de transferência de tecnologia

Em relação às tecnologias geradas no âmbito acadêmico, a transferência de tecnologia se constitui, na realidade, um processo que consiste de várias etapas, que inclui desde a revelação da invenção, o patenteamento e o licenciamento, até o uso comercial da tecnologia pelo licenciado e a percepção dos royalties pela universidade (FORTEC, 2012).

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI, é o órgão responsável por regular os direitos de Propriedade Industrial em território nacional, define a transferência de tecnologia como uma negociação econômica e comercial que desta maneira deve atender a determinados preceitos legais e promover o progresso da empresa receptora e o desenvolvimento econômico do país. E, o contrato de TT assegura o comprometimento entre as partes envolvidas, formalizado em um documento em que estejam explicitadas as condições econômicas da transação e os aspectos de caráter técnico (INPI, 2019).

Santos et al. (2016) em seu estudo de avaliação sobre a transferência de tecnologia entre a universidade e empresa, em relação ao processo de TT, afirma que o mesmo é oriundo de um processo autônomo partindo da universidade em oferecer comercialmente os resultados de suas pesquisas às empresas interessadas, independentemente de incentivos fiscais do governo dados às empresas ou de investimentos das empresas em pesquisas encomendadas.

Veiga (2017) define a transferência de tecnologia como a transmissão ou intercâmbio entre dois ou mais sujeitos, que pode ser: a capacitação tecnológica, o aperfeiçoamento técnico de um processo produtivo ou de um produto, a introdução de uma técnica nova na produção. Sendo esta relação formalizada por um contrato e recompensada por meio de pagamento de *royalties*.

Não obstante a discussão acima, observa-se que o conceito de TT é definido de acordo com cada pesquisa, mas também de acordo com a finalidade da investigação. Enquanto a busca por uma definição única é inútil, a atenção para as definições promove algum entendimento das diferenças entre as tradições de investigação (SILVA, 2016). Desta forma, não obstante o conceito de TT não ser pacificado ou não existir um conceito utilizado majoritariamente, como visto na base conceitual de contratos e transferência de tecnologia

discutidos anteriormente, pode-se estabelecer uma compreensão – utiliza como conceito de TT para este artigo - acerca das palavras contratos, transferência e tecnologia, para o melhor entendimento sob as diretrizes estipuladas no Novo Marco de Ciência, Tecnologia e Inovação, a qual pode ser visualizada na Figura 1.

Figura 1. Definições de contrato, transferência e tecnologia.

Contrato	Transferência	Tecnologia
<ul style="list-style-type: none">• É o acordo estabelecido entre duas ou mais partes para constituir, regular ou extinguir uma relação jurídico-patrimonial.	<ul style="list-style-type: none">• É a transmissão de direitos patrimoniais sobre bens imaterias juridicamente protegidos.	<ul style="list-style-type: none">• É um bem imaterial com valor econômico (patrimonial), juridicamente protegido. Podendo ter um ou mais titulares.

Fonte: Adaptado de Veiga (2017).

Entende-se que o objeto da relação jurídico-patrimonial pode possuir valor financeiro ou não, assim como se entende que o bem imaterial é toda e qualquer criação do intelecto humano, protegido pelo direito da propriedade intelectual.

5.2 Tipos de Contrato

No Brasil, por disposição legal, todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia devem ser averbados/registrados pelo INPI (BRASIL, 1996). Ressalta-se 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, pronunciarem-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre Propriedade Industrial (SILVA, 2016).

De acordo com Silva (2016) existem 3 maneiras de formalizar os contratos de Transferência de Tecnologia: a) os contratos de cessão, que compreendem a transferência de titularidade do direito de propriedade intelectual; b) os contratos de licenciamento, que compreendem o licenciamento, uso do direito de propriedade intelectual de forma exclusiva ou não; e, c) o contrato de transferência de tecnologia, que compreende o fornecimento de informações não amparadas por direitos de propriedade industrial e serviços de assistência técnica.

De forma semelhante à Silva (2016), Muraro (2018) declara que há 3 tipos de transferência de tecnologia: a) Contrato de cessão de PI, compreende a transferência da titularidade, se desenvolvido em parceria com empresa pode haver ganho econômico (acordo prévio); b) Contrato de licenciamento de PI, refere-se ao direito de uso e exploração, podendo ser exclusivo ou não e possui tempo e condições muito bem definidas; e c) Contrato de transferência tecnológica *stricto sensu*, ou seja, quando o objeto do contrato não é passível de proteção industrial. Podendo ser dividido em: I) Contrato de fornecimento de tecnologia, quando se tratar de *know-how* ou *software*, e Contratos de serviços de assistência técnica e científica, refere-se à obtenção de técnicas para elaborar projetos ou estudos e a

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 03, p.01 a 16 set/2019 | www.pidcc.com.br

OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO NOVO MARCO LEGAL DA INOVAÇÃO: ANÁLISE PRIMÁRIA PARA POLÍTICAS DE INOVAÇÃO EM ICTS

E-ISSN 2316-8080

prestação de alguns serviços técnicos especializados.

Neste mesmo contexto, Veiga (2017) classifica os tipos de contratos em: a) Cessão refere-se à transferência de titularidade de patente, marca, desenho industrial; b) Licenciamento, refere-se ao uso de direitos de PI; c) Assistência técnica; d) Fornecimento de Tecnologia (*know-how*); e) Franquias empresariais, garante um acordo seguro e confere validade perante terceiros. De acordo com o INPI existem os seguintes tipos de contratos de transferência de tecnologia (INPI, 2019):

- Os que envolvem o licenciamento de propriedade industrial (marcas, patentes, desenhos industriais e topografia de circuitos integrados);
- O fornecimento de tecnologia (*know-how*);
- Serviços de assistência técnica e científica (SAT);
- Franquias.

Considerando a base conceitual sobre contratos e transferência de tecnologia, bem como os tipos de contratos descritos pelo INPI, visto que é o órgão que regula a proteção eficiente da propriedade industrial no Brasil, caracterizou-se os tipos de contratos e suas definições conforme disposto na Quadro 1.

Quadro 1. Tipos de contrato de transferência de tecnologia e suas características.

Tipo de Contrato	Objeto	Forma de Transferência de Tecnologia	Definição
Licenciamento e Cessão de Propriedade Industrial (INPI, 2018)	Marca	Licença de Uso de Marca (UM)	O contrato de licença de uso da marca se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, de marca regularmente depositada ou registrada no INPI, devendo respeitar o disposto nos Artigos 139, 140 e 141 da Lei n. 9.279/96 (LPI).
		Cessão de Marca (CM)	Contratos que objetivam a cessão de marca registrada ou do pedido de registro depositado no INPI, implicando na transferência de titularidade, devendo respeitar o disposto nos Artigos 134 a 138 da Lei n. 9.279/96 (LPI).
	Patentes	Licença para Exploração de Patentes (EP)	Contratos que objetivam a licença para exploração da patente ou do pedido de patente depositado no INPI pelo titular da patente ou pelo depositante, devendo respeitar o disposto nos Artigos 61, 62 e 63 da Lei n. 9.279/96 (LPI).
		Cessão de Patente (CP)	Contratos que objetivam a cessão da patente ou do pedido de patente depositado no INPI, implicando na transferência de titularidade, devendo respeitar o disposto nos Artigos 58 e 59 da Lei n. 9.279/96 (LPI).
		Licença Compulsória de Patente	Licença compulsória é a exploração efetiva, por terceiros, do objeto de patente regularmente concedida pelo INPI, identificando direito de propriedade industrial, devendo respeitar o disposto nos artigos 68 a 74 da Lei n° 9.279/1996 (LPI), além do Decreto n° 3.201, de 06/10/1999 e do Decreto n° 4.830, de 04/09/2003.
	Desenho industrial	Licença para Exploração de Desenho Industrial (EDI)	Contratos que objetivam a licença de exploração de desenho industrial registrado e/ou pedido depositado no INPI, devendo respeitar o disposto no Artigo 121 da Lei n. 9.279/96 (LPI).
		Cessão de Desenho Industrial (CDI)	Contratos que objetivam a cessão do desenho industrial ou do pedido de desenho industrial depositado no INPI, implicando na transferência de titularidade, devendo respeitar o disposto no Artigo 121 da Lei n. 9.279/96 (LPI).
	Topografia de circuitos integrados	Licença de Topografia de Circuito Integrado (LTCI)	Contratos que objetivam a licença para exploração de topografia de circuito integrado registrado no INPI pelo titular do registro, devendo respeitar o disposto nos Artigos 44 a 46 da Lei n° 11.484, de 31 de maio de 2007.

OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO NOVO MARCO LEGAL DA INOVAÇÃO: ANÁLISE PRIMÁRIA PARA POLÍTICAS DE INOVAÇÃO EM ICTS
E-ISSN 2316-8080

Tipo de Contrato	Objeto	Forma de Transferência de Tecnologia	Definição
		Cessão de Topografia de Circuito Integrado (CTCI)	Contratos que objetivam a cessão de topografia de circuito integrado registrado no INPI, implicando na transferência de titularidade e podendo a cessão ser total ou parcial, devendo respeitar o disposto nos Artigos 41 a 43 da Lei nº 11.484/2007.
		Licença Compulsória de Topografia de Circuito Integrado	Contratos que objetivam uma suspensão temporária do direito de exclusividade do titular de um pedido ou registro de topografia de circuito integrado depositado ou registrado no INPI, devendo respeitar o disposto nos Artigos 47 a 54 da Lei nº 11.484/2007.
Fornecimento de Tecnologia (FT) (INPI, 2018)	<i>Know-how</i>	Transferência Tecnológica <i>Stricto Sensu</i> (MURARO, 2018)	O contrato de Fornecimento de Tecnologia tem por finalidade a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial concedido ou depositado no Brasil, e o contrato deve compreender o conjunto de informação e dados técnicos para permitir a fabricação dos produtos e/ou processos.
Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT) (INPI, 2018)	Serviços que impliquem transferência de tecnologia	Transferência Tecnológica <i>Stricto Sensu</i> (MURARO, 2018)	Contratos ou faturas de prestação de serviços de assistência técnica que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados quando relacionados à atividade fim da empresa, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento, como por exemplo, relatório.
Franquia (FRA) (INPI, 2018)	Modelo de negócio	Concessão temporária	Contratos que se destinam à concessão temporária de modelo de negócio que envolva uso de marcas e/ou exploração de patentes, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo. Esses contratos deverão indicar o(s) número(s) do(s) pedido(s) e/ou registro(s) dos direitos de propriedade industrial depositados no INPI, a descrição detalhada da franquia e a descrição geral do negócio.

Fonte: Autores (2019).

Observa-se que a transferência de tecnologia está diretamente ligada ao campo industrial, logo, foi necessário buscar as referências nas leis brasileiras com relação à proteção da propriedade industrial, sendo as seguintes leis: Lei Nº. 9. 279, de 14 de maio de 2004-regula direitos e obrigações relativos à proteção industrial, que no caso, foi utilizado para verificar os tipos de contratos para patentes, desenho industrial e marca; A Lei Nº. 8.955 de 15 de dezembro de 1994, sobre os contratos de franquia e a Lei Nº 11.484 de 31 de maio de 2007 que estabelece diretrizes para a proteção da propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados.

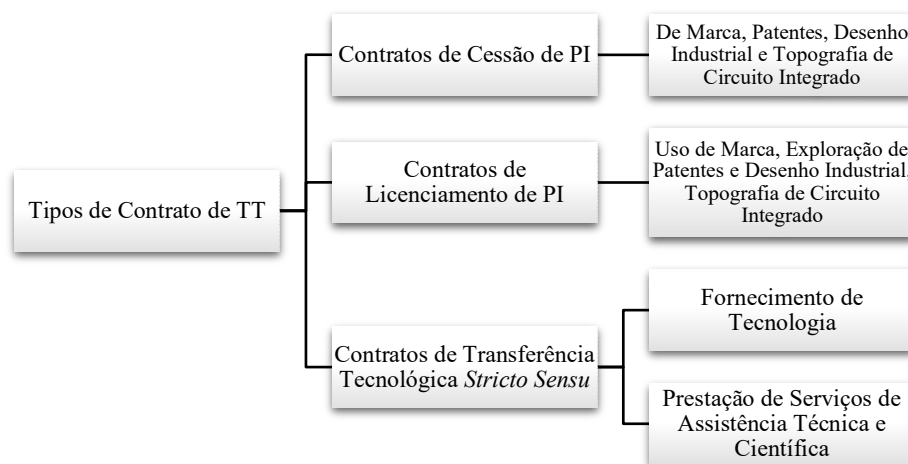
Em relação à propriedade industrial, identificou-se, na legislação, duas formas de transferência de tecnologia que são: o licenciamento e a cessão. O licenciamento está relacionado com o direito de uso e exploração da tecnologia podendo ser exclusivo ou não. E, a cessão é a transferência da propriedade, ou seja, transfere a titularidade da tecnologia protegida.

A outra forma de transferência de tecnologia as quais não são amparadas pela lei de proteção industrial é denominada de transferência tecnológica *stricto sensu* conforme descrito por (MURARO, 2018). Este tipo de transferência abrange: o fornecimento de informações que é a aquisição de *know-how* por parte da contratante, e a prestação de serviços de assistência técnica e científica (SAT). Ressalta-se que alguns serviços técnicos são dispensados de registro no INPI, por não implicarem em transferência de tecnologia, tais como as consultorias nas áreas: financeira, comercial e jurídica, conforme descrito na Resolução/INPI Nº. 156/2015.

Os contratos de franquia destinam-se à concessão temporária de modelo de negócio que envolva uso de marcas e/ou exploração de patentes, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo (INPI, 2018). Considerando o objeto desta pesquisa, os contratos de franquia não serão discutidos à fundo, visto que os mesmos não são de interesse institucional de uma ICT.

De maneira geral, pode-se classificar os tipos de contratos de transferência de tecnologia, tendo como abrangência a interação entre ICT-empresa, os contratos de: (1) cessão de PI, (2) os contratos de licenciamento de PI e (3) os contratos de transferência tecnológica *stricto-sensu*, sendo estes subclassificados em (3.1) fornecimento de tecnologia e (3.2) a prestação de serviços de assistência técnica e científica, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2. Tipos de contratos de transferência de tecnologia oriundos da interação entre ICT-empresa.



Fonte: Autores (2019).

5.3 Diagnóstico sobre a transferência de tecnologia no Novo Marco Regulatório de CT&I

O Decreto No. 9.283/2018 que regula o Novo Marco Legal de CT&I (Lei 13.243/2016), o qual dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação, estabelece diretrizes para a transferência de tecnologia, disposto no Capítulo III, Seção 1. Observa-se que não se apresenta uma definição de contratos de transferência de tecnologia, bem como dos tipos de contratos. Fica evidente apenas as formas de transferência de tecnologia ao longo do dispositivo, sendo elas: transferência de tecnologia, licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração e cessão dos direitos.

Todavia, pode-se realizar uma relação entre a caracterização dos tipos de contratos de transferência de tecnologia, disposto no Quadro 1, com as formas de transferência de tecnologia determinadas no decreto regulamentador. Esta relação torna-se importante para compreender o que as leis determinam em relação à transferência de tecnologia, além de esclarecer quais objetos estão passíveis de transferência.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa possibilitou identificar a forma como os contratos de transferência de tecnologia são considerados pelo Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, visando facilitar seu entendimento para a construção de normas/procedimentos/processos em relação aos contratos de transferência de tecnologia conforme as necessidades de cada ICT.

Ficou evidente que o conceito único de contratos de transferência de tecnologia é inexistente, desta forma utilizou-se a base conceitual de cada palavra para o melhor entendimento acerca do significado real do contrato de transferência de tecnologia, logo, como proposta pode-se definir que o contrato de TT é o acordo estabelecido entre duas ou mais partes, de uma relação jurídico-patrimonial para a transmissão de bens imateriais sejam estes protegidos juridicamente por propriedade industrial ou os passíveis de transferência que possuem valor econômico.

Verificou-se que nos dispositivos do Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação e seu decreto regulamentador não conceituam os contratos de transferência de tecnologia, logo se utilizou como base legal a Lei da Propriedade Industrial Nº. 9.279/2006, além dos guias disponíveis do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, visto que a transferência de tecnologia está relacionada com a geração de conhecimentos/produtos/processos visando a comercialização da tecnologia pelo setor produtivo. É de extrema importância as averbações dos contratos de transferência de tecnologia pelas ICTs públicas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), pois geram um banco de dados seguro sobre o mercado de tecnologia, e possibilitam a elaboração de estudos e pesquisas setoriais, e subsidiam a formulação de políticas públicas para a área.

Diante disso, a caracterização dos tipos de contratos de TT e sua forma de transferência mostraram-se indispensável para o entendimento da transferência de tecnologia estabelecida nas leis e decretos voltados à inovação. Para trabalhos futuros, sugere-se um estudo referente aos instrumentos jurídicos de parceria para a pesquisa, desenvolvimento e inovação, visando esclarecer quais os tipos, as definições, as partes interessadas, dentre outros fatores que intervêm na relação entre ICT ou entre ICT e empresa. Isto não foi realizado nesses estudos, pois foi uma das limitações da pesquisa a ausência de utilização documental de volume razoável de contratos de TT atuais – pós 2018 –, após a vigência do Novo Marco Legal da Inovação e de seu Decreto Regulamentador.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AEVO. **A Lei da inovação: tudo sobre o marco regulatório da inovação.** Disponível em: <https://blog.aevo.com.br/lei-da-inovacao-tudo-sobre-marco-regulatorio-da-inovacao/>. Acesso em: 13 jun,2019.

AQUINO, Y. **Governo regulamenta Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação.** Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2018-02/governo-regulamenta-marco-legal-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao>. Acesso em: 13 jun, 2019.

BRASIL. **Lei No. 9.279 de 14 de maio de 1996.** Brasil, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 13 jun, 2019

BRASIL. **Decreto No. 9.283, de 7 de fevereiro de 2018.** Brasil, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm. Acesso em: 13 jun, 2019.

OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO NOVO MARCO LEGAL DA INOVAÇÃO: ANÁLISE PRIMÁRIA PARA POLÍTICAS DE INOVAÇÃO EM ICTS

E-ISSN 2316-8080

ETZKOWITZ, H.; ZHOU, C. Hélice Tríplice: inovação e empreendedorismo universidade-indústria-governo. **Estudos Avançados**, v. 31, n. 90, p. 23–48, 2017.

FORTEC. Contratos de transferência de tecnologia - instruções básicas. **VII Reunião Plenária do FORTEC-NE**, Maceió/AL, 2012. Disponível em: <http://www.nitrio.org.br/downloads/Contratos%20Transferencia%20Tecnologia%20-%20FORTEC.pdf>. Acesso em: 13 jun, 2019.

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. **Métodos de Pesquisa**. Porto Alegre/RS: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>. Acesso em: 5 jun, 2019

GONÇALVES, C. R. **Direito Civil 1: esquematizado: parte geral: obrigações e contratos**. 6. ed. ed. São Paulo/SP: Saraiva, 2016.

INPI. **Tipos de contrato**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/tipos-de-contratos>. Acesso em: 10 jun. 2019.

INPI. **Guia básico de transferência de tecnologia**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia>. Acesso em: 10 jun. 2019.

IZIQUÉ, C. **Marco legal da inovação estreita relação entre instituições científicas e empresas**. Disponível em: <http://agencia.fapesp.br/marco-legal-da-inovacao-estreita-relacao-entre-instituicoes-cientificas-e-empresas/27239/>. Acesso em: 13 jun. 2019.

MURARO, L. G. **Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação CT&I Seminário Internacional de Custos Governança e Auditoria no Setor Público-Um Sistema de Governança para o Brasil** Brasília, 2018. Disponível em: https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/documentos/Mesa5_Governança_Inovação_28-09-18_AGU.pdf

NADER, P. **Curso de direito civil - volume 3: Contratos**. 9a. ed. Rio de Janeiro/RJ: Editora Forense, 2018.

PORTELA, B. M. O tratamento concedido à ciência, tecnologia e inovação pelas constituições europeias. **Publicações da Escola da AGU**, v. 8, n. 4, p. 97–122, 2016.

PRAÇA, F. S. G. Metodologia da pesquisa científica: Organização estrutural e os desafios para redigir o trabalho de conclusão. **Revista Eletrônica Diálogos Acadêmicos**, v. 08, n. 1, p. 72–87, 2015.

RAUEN, C. V. O novo marco legal da inovação no Brasil: o que muda na relação ICT-empresa? **Radar: tecnologia, produção e comércio exterior**, n. 43, p. 21–35, 2016.

RUSSO, S. L. et al. Método prático para transferência de tecnologia em instituições de ensino superior. In: ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (Ed.). **REDE NIT NE - Textos de referência em inovação tecnológica & empreendedorismo**. Aracaju/SE: Associação Acadêmica de Propriedade Intelectual, 2017. p. 324. Disponível em: <http://api.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Livro-Rede-NIT.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2019.

RUSSO, S. L.; ALMEIDA, G. DE O.; CARVALHO, T. V. Contrato de tecnologia em propriedade intelectual. In: ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (Ed.). **REDE NIT NE - Textos de referência em inovação tecnológica**

Acursio Ypiranga Benevides Júnior, Desiree Emelly Gomes Nascimento, Erika Gomes, Dr.^a Rosa Maria Nascimento dos Santos, Dr. Dalton Chaves Vilela Júnior.

& empreendedorismo. Aracaju/SE: Associação Acadêmica de Propriedade Intelectual, 2017. p. 211–223. Acesso em: 5 jun. 2019.

RUSSO, S. L.; SILVA, M. B. DA; SANTOS, V. M. L. Os desafios da formalização da transferência de tecnologia nos institutos federais de educação. In: ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE PROPRIEDADE INTELECUAL (Ed.). . **Propriedade Intelectual e Gestão de Tecnologias.** Aracaju/SE: Associação Acadêmica de Propriedade Intelectual, 2017. p. 70–81. Disponível em: <http://api.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Livro-Rede-NIT.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2019.

SANTOS, F. H. R. et al. Avaliação da transferência de tecnologia entre universidade pública e empresas: cenário atual e proposta de agenda. **Revista de Gestão e Contabilidade da UFPI**, p. 73–93, 2016.

SILVA, L. C. S. **Modelo de transferência de tecnologia verde por intermédio dos núcleos de inovação tecnológica em institutos de ciência e tecnologia brasileiros.** Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2016.

VEIGA, P. C. DA. **Contratos de transferência de tecnologia. 3ª Conferência sobre processos inovativos na Amazônia-Interface entre ICT, Empresários e Investidores** Manaus/AM, 2017. Disponível em: http://arranjoamoci.org/images/PDF/01_transferencia_tecnologia.pdf. Acesso em: 5 jun. 2019.