



Fórum de Gestores de Inovação e
Transferência de Tecnologia
Regional Nordeste

Contratos de Transferência de Tecnologia

Instruções Básicas

Maceió, Alagoas
Março de 2012

—

**VII REUNIÃO PLENÁRIA DO FORTEC-NE
26 a 30/03/2012**

Contratos de Transferência de Tecnologia

Instruções Básicas

**Maceió, Alagoas
Março de 2012**

**Fórum de Gestores de Inovação e
Transferência de Tecnologia da região
Nordeste – Fortec-NE**



APRESENTAÇÃO

O Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia – FORTEC, criado em 1º de maio de 2006 - uma Associação Civil de Direito Privado, é um organização de representação dos responsáveis nas universidades e institutos de pesquisa e instituições gestoras de inovação e pessoas físicas, pelo gerenciamento das políticas de inovação e das atividades relacionadas à Propriedade Intelectual (PI) e à Transferência de Tecnologia (TT), incluindo-se, neste conceito, os núcleos, agências, escritórios e congêneres.

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.

Considerando que, após a garantia da Propriedade Intelectual dentro das Instituições de Ciência e Tecnologia, a inovação e a inserção dos produtos no mercado somente serão possíveis mediante mecanismos de TT para as empresas. Nesta VII Plenária do Fortec da Região Nordeste, a Coordenação do Fortec-NE, através do Departamento de Apoio a Projetos de Inovação e Gestão de Serviços Tecnológicos, DAPI/ PPPG, da Universidade Federal do Maranhão, organizou essa Cartilha sobre Contratos de Transferência de Tecnologia. Esperamos que esta publicação seja útil a todos os colaboradores de NIT, aos empresários e à Comunidade em geral.

Gilvanda Nunes
Coordenadora FORTEC-NE
Gestão 2010-2012

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	1
1 DEFINIÇÃO DE CONTRATO.....	3
1.1 Convênio.....	3
2 FORMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.....	4
3 VALIDADE DO CONTRATO.....	4
4 PRINCIPAIS CLAUSULAS DE CONTRATO.....	6
5 CONTRATOS DE PESQUISA, P&D E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E TECNOLOGIAS.....	7
5.1 Contrato de Pesquisa.....	8
5.2 Contrato de Parceria de P&D.....	9
5.3 Contrato de Transferência de Tecnologia e de Licenciamento.....	11
5.4 Cobertura de Despesas Operacionais e Administrativas de Contratos.....	13
6 NORMAS BRASILEIRAS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL COM REGRAS SOBRE CONTRATOS.....	14
7 ESTRUTURA DE UM CONTRATO.....	15
8 COMO AVERBAR UM CONTRATO NO INPI.....	16
9 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AVERBAÇÃO.....	16
10 CUSTO DA AVERBAÇÃO.....	16
Referências Bibliográficas.....	17

1. DEFINIÇÃO DE CONTRATO

O contrato é um acordo de vontades entre duas ou mais pessoas físicas, entre pessoas jurídicas ou físicas e jurídicas. As pessoas que integram a relação contratual são chamadas de “partes” ou “partícipes”. No contrato ajustam-se “interesses” que convergem para alcançar o negócio almejado pelas partes, tecnicamente designado “objeto”.

O contrato é uma troca, onde geralmente se satisfaz necessidade, em troca do pagamento de preço estabelecido.

Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre partes (pessoas físicas, jurídicas ou físicas e jurídicas), em que haja acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada no documento, como, por exemplo: acordo, compromisso, protocolo, termo (adaptado da Lei no 8.666/1993, art. 2º, parágrafo único).

O contrato geralmente é um acordo de vontades bilateral (duas partes), mas pode ser plurilateral; neste caso, com várias partes e obrigações recíprocas e diversas. (Ex.: contrato de sociedade; parceria entre empresa, órgão de fomento ou financiador e instituição de pesquisa).

Existem obrigações que não são contratos. Exemplos: as declarações unilaterais de vontade, bastando a declaração de uma pessoa para ser exigida a prestação em juízo, como é o caso dos títulos de crédito (cheque, promissória, carta de crédito etc.) e das declarações ou termos de sigilo.

O contrato é uma obrigação, logo pode enquadrar-se numa das modalidades: de dar (coisa certa ou incerta), de fazer ou de não fazer.

1.1 Convênio

É uma espécie de contrato, regido pelo Direito Público Administrativo, celebrado entre órgãos públicos ou que tem entre os partícipes pelo menos um agente ou órgão público (governo, autarquia etc.).

Geralmente o convênio é o instrumento que regula a transferência de recursos públicos, visando à execução de programas de trabalho, projetos, atividades ou eventos de interesse público, sendo possível atender o interesse privado quando resulta em algum benefício para a sociedade.



2 FORMAS DE TRANFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

- **Contrato de cessão**
 - Transferência de titularidade do direito de propriedade intelectual
- **Contrato de licenciamento**
 - Licenciamento Uso do Direito de Propriedade Intelectual de forma exclusiva ou não
- **Contrato de Transferência de Tecnologia**
 - Fornecimento de informações não amparadas por direitos de propriedade industrial e Serviços de Assistência Técnica

3 VALIDADE DO CONTRATO

O contrato, para ter validade, quer dizer, produzir efeito garantido pelo Direito, deve cumprir requisitos mínimos estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), a seguir CC. O efeito esperado pode ser a entrega de um resultado de pesquisa, de P&D, a tecnologia de um processo industrial ou produto a ser industrializado ou o pagamento do preço.

Quando um dos contratantes não cumpre a sua obrigação, é necessário acionar o judiciário ou um procedimento de mediação ou arbitragem, para que a outra parte cumpra seu dever. Nestas situações, o primeiro questionamento será se o contrato tem validade.

A validade do contrato (CC, art. 104) requer:

- agente capaz;
- objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e
- forma prescrita ou não defesa em lei.

“Agente capaz” significa que a pessoa física deve ser capaz no mundo jurídico para manifestar sua vontade (ex.: maior de dezoito anos), ou que a pessoa jurídica tenha sido regularmente constituída (ex.: sociedade por cotas de responsabilidade limitada, inscrita na Junta Comercial).

Segundo o CC: As “pessoas jurídicas” são de direito público, interno ou externo, e de direito privado (art. 40): são pessoas jurídicas de direito público interno: a União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios, as autarquias e as demais entidades de caráter público, criadas por lei (art. 41); são pessoas jurídicas de direito público externo: os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo Direito Internacional Público (art.42); são pessoas jurídicas

de direito privado: as associações, sociedades e fundações (art. 44). As pessoas jurídicas de direito público são criadas por lei.



O CC estabelece que “começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo” – CC, arts. 45 e 46.

“Objeto lícito” significa que não viola direito e nem causa dano a outrem, seja por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, ainda que exclusivamente mo-

ral (arts. 186 a 188).

Se o objeto do contrato é um programa de computador, quem o negocia deve ter a sua propriedade intelectual, quer dizer, ser o titular dos direitos, ou estar autorizado por uma licença do legítimo titular, que autoriza e legitima o negócio.

“Forma não defesa em lei” significa que devem ser observadas as limitações impostas para certos tipos de contratos (prazo de validade; muitas compras públicas requerem licitação prévia; relação trabalhista; negócios ao consumidor). Ex.: Lei 9.279/1996, art. 75, § 3º:

A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante.

“Forma prescrita” significa o cumprimento de certos requisitos expressos em lei, como, por exemplo, os negócios com imóveis ou propriedade intelectual protegida por patente ou registro. Ex.:

Decreto 5.563/2005: Art. 10.

[...] acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia [...]. § 2º As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria [...]

O regime jurídico brasileiro dos contratos compreende quatro grandes grupos:

- “Empresariais” ou “Privados”, que permitem maior poder de arranjo das cláusulas e autonomia da vontade;
- “Públicos” ou “Administrativos”, entre órgãos da administração pública ou entre instituição pública e particular, mais vantajosos para a administração, onde as partes têm várias limitações impostas pelo Direito Público;
- “Trabalhistas”, que tutelam o hipossuficiente, geralmente mais favoráveis ao empregado com menor grau de estudos; e
- “Consumidores”, que os protegem, que podem proteger o economicamente mais fraco ou que não tem condições técnicas de avaliar bem o produto ou o serviço, logo, tutela o hipossuficiente (Regulado pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990, a seguir CDC).

4 PRINCIPAIS CLÁUSULAS DE CONTRATO

Para facilitar a elaboração dos contratos, sugere-se o seguinte modelo estrutural, não impedindo que outras cláusulas sejam acrescentadas ou a ordem alterada.

CONTRATO DE [TÍTULO]	
Preâmbulo	<ul style="list-style-type: none"> - qualificação das partes, executores e intervenientes - aviso de adesão - considerando - definições de termos e expressões - comunicações
Cláusula	<ul style="list-style-type: none"> - objeto - exclusividades - territorialidade
Cláusula	<ul style="list-style-type: none"> - preço - condições de pagamento - garantia de pagamento
Cláusula	<ul style="list-style-type: none"> - propriedade intelectual
Cláusula	<ul style="list-style-type: none"> - confidencialidade
Cláusula	<ul style="list-style-type: none"> - garantia - responsabilidades

Cláusula	- outras obrigações • Dados, informações • Requisitos de qualificação pessoal • Atualizações e novas versões • Notificações e auditoria
Cláusula	- prazo
Cláusula	- extinção
Cláusula	- cláusula penal
Cláusula	- alteração contratual - autonomia das cláusulas - transferência
Cláusula	Lei aplicável
Cláusula	- foro ou cláusula compromissória de arbitragem
Fechamento	Local e data Assinaturas dos contratantes e intervenientes Assinaturas e CPF de duas testemunhas

5 CONTRATOS DE PESQUISA, P&D E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E TECNOLOGIAS

Tomando por base a Lei de Incentivo à Inovação (Lei nº 10.973/2004) e seu Regulamento (Decreto nº 5.563/2005), pode-se esquematizar o seguinte:

Prestação de Serviços de Pesquisa (encomenda)	Prestação de serviços voltada à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Servidor público pode receber retribuição pecuniária, na forma de adicional variável sujeito ao recolhimento de impostos.
Parceria na P&D	Atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia. Servidor público pode receber bolsa de estímulo à inovação.

<p>Transferência de tecnologia e licença</p>	<p>A transferência de tecnologia aqui é sinônimo de cessão de direitos, foi previsto o licenciamento, ambos da propriedade intelectual. Sendo possível negociar:</p> <p>Patente de invenção e modelo de utilidade; Registro de topografia de circuito integrado, desenho industrial, programa computador, obra científica; Certificado de cultivar; Pedido de patente, de registro e de certificado; Não patenteadas, registradas ou certificadas, como segredo industrial, informação tecnológica não divulgada. Servidor público ou empregado pode receber percentual como participação no resultado.</p>
--	--

5.1 Contrato de Pesquisa

O contrato de pesquisa, prestação de serviço ou simplesmente encomenda de pesquisa é a atividade voltada à inovação pela potência da pesquisa científica e tecnológica a ser levada ao ambiente produtivo.

As instituições científicas e tecnológicas (a seguir ICT) públicas estão legitimadas para a prestação desse serviço. As empresas e organizações privadas de pesquisa não precisam de autorização legal porque têm autonomia para fazer tudo o que a lei não proíbe ou restringe.



A titularidade da propriedade intelectual, via de regra, nesse tipo de contrato, será da contratante. Pertencerá a ela com exclusividade e a retribuição pela autoria (invenção, criação, melhoria ou obtenção vegetal) se limitará ao custo do projeto ajustado entre as partes (aplicação do art. 88 combinado com o art. 92 da Lei nº 9.279/1996).

O direito do autor será moral, ver seu nome ligado à paternidade da criação.

Nada atrapalha, entretanto, que por disposição contratual expressa a titularidade da propriedade intelectual seja conjunta. É o que ocorre nos casos em que a ICT e seus pesquisadores têm saber acumulado e know-how de difícil quantificação ou pagamento, e a alternativa para viabilizar o contrato é a participação no resultado, sob a forma de co-titularidade mais a retribuição financeira pelo êxito do produto no mercado.

A cláusula especial desse contrato será referente ao servidor, o

militar ou o empregado público, envolvido na pesquisa, que poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, para tal.

A retribuição pecuniária do servidor da ICT será sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com os recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada. O valor ficará sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal, configurando um ganho eventual.

5.2 Contrato de Parceria de P&D

O contrato de P&D ou acordo de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo é um negócio jurídico caracterizado pela cooperação e união de esforços para alcançar inovação.

No caso das instituições públicas e privadas o instrumento adequado será o convênio de cooperação.

Cláusula de propriedade intelectual

Na cláusula de propriedade intelectual deverá ser prevista a titularidade, que recomendamos ser conjunta entre a empresa e a ICT (co-titularidade), ou somente da ICT, pela visibilidade que dá para as ICT, especialmente quando estabelecem parcerias com empresa destacada no cenário industrial brasileiro.

Nesse sentido o que se busca é tornar realidade a previsão da Constituição Federal (CF, art. 170, § 4o). Estimular as empresas a investirem em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e praticar sistema de remuneração que assegure ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.



IMPORTANTE

Deve ser prevista na cláusula de propriedade intelectual a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando à parte empresa o direito ao licenciamento.

No caso de titularidade exclusiva da ICT, em compensação, a empresa pode ter a exclusividade de exploração comercial (fabricação, distribuição e colocação ao alcance do consumidor).

A fórmula de participação nos resultados, assegurada no acordo, levará em conta a proporção e a equivalência. Por um lado o montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e o alcançado no final dela, e por outro, os recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes ou convenentes.

A fim de equilibrar a relação, por parte da ICT, é importante fazer uma avaliação criteriosa e rigorosa do valor dos seus laboratórios, equipamentos, conhecimento tácito, experiência dos pesquisadores, condições do apoio indireto de outros grupos de pesquisa, infraestrutura, apoio de colegas na resolução de problemas etc.

Participação de servidor ou empregado e a bolsa de estímulo

Especial referência merece a cláusula de participação do servidor, o militar ou o empregado público da ICT, envolvido na execução das atividades de P&D.

O servidor poderá receber bolsa de estímulo à inovação diretamente de instituição de apoio ou de agência de fomento. A bolsa constitui-se em doação civil para realização de projetos de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, cujos resultados não revertam economicamente para o doador nem importem em contraprestação de serviços.

Somente poderão ser caracterizadas como bolsas aquelas que

estiverem expressamente previstas, identificados os valores, periodicidade, duração e beneficiários, no teor dos projetos de P&D.

As bolsas de inovação são isentas do imposto de renda e não integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária.

No caso da ICT receber participação pela exploração comercial do resultado da P&D, protegido por direitos de propriedade intelectual, da empresa, será assegurado ao criador uma participação mínima nos ganhos econômicos auferidos pela ICT (aplicação do art. 92da Lei nº 9.279/1996).

5.3 Contrato de Transferência de Tecnologia e de Licenciamento

A ICT que é titular de direitos de propriedade intelectual pode celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida.

A cessão (equivalente à venda de bem material) ou licença (equivalente à locação) de direitos poderá ser a título exclusivo ou não exclusivo.

Cessão ou licença com cláusula de exclusividade

Considerando que os negócios com instituições públicas requerem um processo prévio de licitação, a Lei de Incentivo à Inovação previu a sua dispensa. O requisito é que a contratação seja realizada por ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida por direitos de propriedade intelectual.



A contratação, quando for realizada com dispensa de licitação e houver cláusula de exclusividade, será precedida da publicação de edital com o objetivo de dispor de critérios para qualificação e escolha do contratado.

O referido edital conterá informações sobre: o objeto do contrato de transferência de tecnologia ou de licenciamento, mediante descrição sucinta e clara; as condições para a contratação, dentre elas a comprovação da regularidade jurídica e fiscal do interessado, bem como sua

qualificação técnica e econômico-financeira para a exploração da criação, objeto do contrato; os critérios técnicos objetivos para qualificação da contratação mais vantajosa, consideradas as especificidades da criação, objeto do contrato; e os prazos e condições para a comercialização da criação, objeto do contrato.

A lei estabeleceu como critério de desempate, em igualdades de condições, a preferência pela contratação por empresas de pequeno porte.

O edital será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na Internet pela página eletrônica da ICT, se houver, tornando públicas as informações essenciais à contratação.

Entre os deveres da empresa contratada, detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida, está a comercialização da criação dentro do prazo e condições estabelecidos no contrato, perdendo automaticamente esse direito caso não a comercialize. No caso de aplicação desta sanção pode a ICT proceder a novo licenciamento.

Cessão ou licença sem cláusula de exclusividade

A contratação, quando for realizada sem a cláusula de exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, e for dispensada a licitação, poderá ser firmada diretamente, sem necessidade de publicação de edital.

A exploração comercial da criação protegida por direitos de propriedade intelectual, mesmo sendo não exclusiva, exige da empresa receptora ou licenciada a comprovação da regularidade jurídica e fiscal, bem como a sua qualificação técnica e econômico-financeira.

Criação de interesse público relevante

A outorga de direito para exploração de criação reconhecida, em ato do Presidente da República ou de Ministro de Estado por ele designado, como de relevante interesse público somente poderá ser efetuada a título não exclusivo.

No caso de criação que interesse à defesa nacional, a exploração e a cessão do pedido ou da patente estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente do Governo Federal, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular (art. 75, § 3o, da Lei nº 9.279/1996).

Participação do criador

A Lei de Incentivo à Inovação assegura que o criador tenha uma participação mínima de 5% e máxima de um terço nos ganhos econômicos auferidos pela ICT. Ganhos estes resultantes de contratos de cessão para transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor.



Participação

A previsão de participação do criador deve ser prevista nas normas internas da ICT, indicando o procedimento e prazos de pagamento. Tal participação pode ser partilhada pela ICT entre os membros do grupo de P&D que tenham contribuído para o surgimento da criação.

Entende-se por ganhos econômicos, conforme a lei, toda forma de royalty, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros. Está previsto, também, que serão deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

O ganho econômico ficará sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal, configurando ganho eventual.

A participação referida será paga pela ICT em prazo não superior a um ano após a realização da receita que lhe servir de base.

Cessão ou licença por ICT

A ICT pode obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida por propriedade intelectual de outra ICT ou de empresa, a lei especialmente o permite.

5.4 Cobertura de Despesas Operacionais e Administrativas de Contratos

Os acordos, convênios ou contratos poderão prever a destinação de até 5% do valor total dos recursos financeiros destinados à execução do projeto, para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução do seu objeto.

O requisito legal é que os acordos sejam firmados entre as ICT, as instituições de apoio, agências de fomento e as entidades nacionais de

direito privado sem fins lucrativos voltadas para as atividades de pesquisa, cujo objeto seja compatível com os objetivos da Lei de Incentivo à Inovação, desses acordos, convênios ou contratos.

Os gastos indivisíveis, usuais e necessários à consecução do objetivo de acordo, convênio ou contrato, referidos acima, poderão ser lançados à conta de despesa administrativa, obedecendo sempre o limite definido de 5%.

6 NORMAS BRASILEIRAS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL COM REGRAS SOBRE CONTRATOS

Recomendamos a consulta às normas que tratam da propriedade intelectual e vamos destacar os aspectos referentes aos contratos:

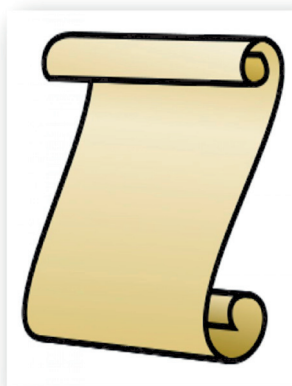
- **Propriedade Industrial:** Lei nº 9.279, de 14/5/1996, que abrange os direitos de: Patentes de Invenção e de Modelo de Utilidade; Registro de Desenho Industrial; Registro de Marcas; Repressão às Falsas Indicações Geográficas; e Repressão à Concorrência Desleal. Licença Compulsória de Patentes, nos casos de emergência nacional e de interesse público, regulada pelo Decreto nº 3.201, de 6/10/1999.
- **Direitos Autorais:** Lei nº 9.610, de 19/2/1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre a matéria, entendendo-se sob esta denominação: Direitos de Autor e Direitos Conexos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão. Lei nº 10.994, de 14/12/2004, que dispõe sobre o depósito legal de publicações na Biblioteca Nacional, e Decreto nº 4.533, de 19/12/2002, que regulamenta os fonogramas.
- **Propriedade Intelectual de Programa de Computador:** Lei nº 9.609, de 19/2/1998, que dispõe sobre a sua comercialização no País, aplicando as disposições da Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610), quando couber.
- **Propriedade Intelectual de Cultivares:** Lei nº 9.456, de 25/4/1997; Decreto nº 2.366, de 5/11/1997, que regulamenta a Lei; e Decreto nº 3.109, de 30/6/1999, que promulgou a Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais.
- **Propriedade Intelectual das Topografias de Circuitos Integrados:** Lei nº 11.484, de 31/5/2007.

- **Proteção de Informações dos Resultados de Testes e Dados Não Divulgados de produtos farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes, agrotóxicos, seus componentes e afins:** Lei nº 10.603, de 17/12/2002.
- **Contratos de Transferência de Tecnologia:** Resolução nº 135, de 15/4/1997, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que normaliza a Lei nº 9.279. Os contratos em geral são regulados pela Lei nº 10.406, de 10/1/2002, que instituiu o CC.
- **Lei de Incentivo à Inovação:** Lei nº 10.973, de 2/12/2004, que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial, nos termos dos arts. 218 e 219 da Constituição Federal do Brasil. Decreto nº 5.563, de 11/10/2005, que regulamenta a Lei.

Embora a Lei de Incentivo à Inovação tenha sua aplicação voltada para as instituições científicas e tecnológicas - órgãos ou entidades da Administração Pública de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico -, suas disposições também servem de baliza para a institucionalização das políticas e normas internas das organizações de direito privado, sobretudo aquelas de caráter social.

7 ESTRUTURA DE UM CONTRATO

- Partes
- Considerações
- Definições
- Objeto
- Território
- Confidencialidade
- Remuneração
- Assistência técnica
- Prazo
- Lei aplicável
- Arbitragem
- Termos de garantia
- Aperfeiçoamentos



CONTRATO

8 COMO AVERBAR UM CONTRATO NO INPI

O pedido de averbação ou de registro deverá ser apresentado, em formulário próprio, por qualquer uma das partes com os documentos necessários.

O procedimento administrativo para averbação/registo de contratos de tecnologia é definido pelo Ato Normativo INPI n° 135/97.

9 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AVERBAÇÃO

- Formulário de Requerimento de Averbação
- Original do contrato ou cópia autenticada.
 - Para contratos estrangeiros, apresentar a legalização consular.
- Tradução quando redigido em idioma estrangeiro
- Carta explicativa justificando a contratação
- Ficha-cadastro da empresa cessionária;
- Comprovante do recolhimento da retribuição;
- Procuração

10 CUSTO DA AVERBAÇÃO

- Retribuição de R\$ 2.250,00 para:
 - Averbação de contrato de UM, EP e/ou DI, até 15 pedidos ou registros;
 - Registro de contrato de FT;
 - Registro de contrato de SAT;
 - Registro de Contrato de FRA;
 - Acima deste total, deve-se somar um valor adicional de R\$ 185,00 por pedido ou registro, mesmo nas inclusões através de aditivos quando somados ao contrato original exceder a 15 (quinze) pedidos.
 - Redução de 60% no valor de retribuição para:
 - Pessoas físicas;
 - Micro e pequenas empresas, e cooperativas;
 - Instituições de ensino e pesquisa;
 - Entidades sem fins lucrativos,
 - Órgãos públicos;
 - Prazo da decisão até 30 dias a contar da data de aceitação da documentação na Diretoria de Transferência de Tecnologia - DIRTEC/ INPI (após exame formal). Resolução INPI n° 94/2003 e parágrafo único do artigo 211 da Lei n° 9279/1996.

Referências Bibliográficas

PIMENTEL, L. O. A gestão universitária da propriedade intelectual. In: HOFMEISTER, W.; TREIN, F. (Orgs.). Anuário Brasil-Europa. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, _003.

_____. Propriedade intelectual e universidade: aspectos legais. Florianópolis: Fundação Boiteux, Konrad Adenauer Stiftung, _005.

_____. P&D: inovação, propriedade intelectual e transferência de resultados. In: CONFERÊNCIA REGIONAL SUL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, _005, Florianópolis, FAPESC.

_____. O desenvolvimento nacional e a tecnologia: perspectivas para inovação, propriedade intelectual e transferência de resultados no Brasil. In: ADOLFO, L. G. S.; WACHOWICZ, M. (Coords.). Direito da propriedade intelectual: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá, _005.

_____. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento. In: BARRAL, W. (Org.). Direito e desenvolvimento: um modelo de análise. São Paulo: Singular, _005.

PIMENTEL, L. O.; BARRAL, W. (Orgs.). Propriedade intelectual e desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, _007.

PIMENTEL, L. O.; ESPLUGUES MOTA, C.; BARRAL, W. (Orgs.). Direito internacional privado: União Européia e Mercosul. Florianópolis: Fundação Boiteux, _007.

—



**Coordenação da Regional Nordeste
Do Fórum de Gestores de Inovação
e Transferência de Tecnologia-
FORTEC NE**

BIÊNIO 2010-2012

**Coordenadora Regional: Profa. Gilvanda Silva Nunes (UFMA)
Vice- Coordenadora: Profa. Sílvia Beatriz Beger Uchoa (UFAL)
Secretária- Executiva: Profa. Nelma Miriam Chagas de Araújo (IFPB)**

REALIZAÇÃO



**UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ALAGOAS**



DAPI/PPPG

APOIO



Secretaria de Estado
da Ciência, da Tecnologia
e da Inovação

