

Impactos da Lei de Inovação e a Lei do Bem



DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

Lei de inovação: como serve ao setor produtivo

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

Nossa agenda

- Na prática, quais são os riscos de utilização da lei de inovação tecnológica no dia a dia das empresas?
- A legislação atual atende a demanda de parcerias entre empresas e universidades? Há necessidade de nova legislação?
- Quais são os casos de contratação da lei de inovação em que há necessidade de licitar?
- Quais são os casos em que a universidade pode prestar serviços (artigo oitavo) ?
- Como avaliar os aportes das partes do artigo nono ?

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

Bibliografia

- **Bibliografia**
 - BARBOSA, Denis Borges ; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes ; TÁPIAS, Mariana Loja ; SIQUEIRA, Marcelo Gustavo Silva ; MACHADO, Ana Paula Buonomo . Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
 - BARBOSA, Denis Borges . Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias. Revista Jurídica do Palácio do Planalto, Brasília, v. 8, p. 01 - 87, 31 mar. 2007.
 - TEIXEIRA, RAFAEL LOBATO COLETT JANNY. A Lei de Inovação e Propriedade Intelectual: Os Impactos da Lei 10.973 de dezembro de 2004 sobre as cláusulas de Propriedade Intelectual nos Contratos de Parcerias Celebrados entre Empresas e Instituições Científicas e Tecnológicas _ ICT. Início: 2007. Monografia
- **ESTA APRESENTAÇÃO:**
- <http://denisbarbosa.addr.com/natura.pdf>

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

Algumas noções iniciais

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

Algumas noções iniciais

- Os incentivos à Inovação
- Os condicionantes de Direito Público

Os incentivos da Lei de Inovação

- Fornecimento de utilidades pelo Estado ao setor privado
 - Art. 4o e Art. 19
 - No art. 4o: Acesso de laboratórios e infraestrutura, mediante remuneração
 - No art. 19: nos casos de interesse da política pública, acesso à laboratórios e infraestrutura, fornecimento de pesquisadores, inclusive para atuar dentro da própria empresa, e de material de consumo

Os incentivos da Lei de Inovação

- *Financing* pelo Estado do setor privado (art. 19)
 - Condições de financiamento especial (FINEP, BNDES, etc.)
 - Subvenção ... dinheiro dado

Os incentivos da Lei de Inovação

- Compras públicas de serviços de desenvolvimento de tecnologias em caso de risco técnico (art. 20)
- Em reexame no Governo Federal

Os incentivos da Lei de Inovação

- Renúncia e incentivos fiscais (art. 28)
 - Art. 17-27 da Lei do Bem (11.196)
 - (Como alterada pelas leis nº 11.487, de 2007, e nº 11.774, de 2008)

Os incentivos da Lei de Inovação

- Fundos de Investimento em empresas inovadoras

Os incentivos da Lei de Inovação

- Os benefícios da articulação entre ICTs e setor produtivo
 - Associativo:
 - (personalizado) SPE
 - (não personalizado) Parcerias
 - Modos negociais

Os condicionantes de Direito Público

- Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência

Os condicionantes de Direito Público

- Art. 37.
- XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações

Os condicionantes de Direito Público

- **Aplicação direta do art. 37, caput**
- O resultado dessa aplicação do caput do art. 37 é que contratação ou licenciamento de tecnologia para a Administração Pública é infinita e necessariamente mais complexo do que na atividade privada.
- A atividade pública presume que haja autorização específica ou genérica para o ator público proceder.
- Este estará seguindo não somente este princípio de autorização, mas estará restrito pelas regras da moralidade, da legalidade, e, além disso, pelo princípio da impessoalidade, que resulta da isonomia, do tratamento isonômico de todos aqueles que podem querer a tecnologia do governo ou podem querer suprir tecnologia ao governo.

Os condicionantes de Direito Público

- **Aplicação direta do art. 37, caput**
- No caso do ente público ser o provedor -, quando as prestações do ente público não são finitas, ou seja, quando não se precisa escolher um ou outro beneficiário.
- Se todos podem se valer dos bens e serviços da administração pública sem limites, não é necessário realizar a regra da impessoalidade.
- Tratando-se, por exemplo, de um bem imaterial, em que todos os licenciados podem fazer uso, estamos num caso típico de inexigibilidade de licitação, porque o bem oferecido é infinito.
- É o caso óbvio das licenças não exclusivas.

Os condicionantes de Direito Público

- **Mas, se as utilidades são finitas, torna-se necessário aplicar o critério a impessoalidade e, para garanti-lo, o da publicidade.**

Os condicionantes de Direito Público

- A questão da indisponibilidade dos bens públicos
 - EMENTA: Poder Público. Transação. Validade. Em regra, os bens e o interesse público são indisponíveis, porque pertencem à coletividade. É, por isso, o Administrador, mero gestor da coisa pública, não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à sua guarda e realização. Todavia, há casos em que o princípio da indisponibilidade do interesse público deve ser atenuado, mormente quando se tem em vista que a solução adotada pela Administração é a que melhor atenderá à utilização deste interesse. (...) RE 253885 / MG - Minas Gerais. Recurso Extraordinário. Relator(a): Min. Ellen Gracie. Julgamento: 04/06/2002. Primeira Turma. Publicação: DJ DATA-21-06-02 PP-00118 EMENT VOL-02074-04 PP-00796
- Sobre a questão, vide DBB, Nota sobre o uso da transação pela Administração Pública, em <http://denisbarbosa.addr.com/transigir.doc>

Formas associativas

Formas Associativas

- Art. 5º Ficam a União e suas entidades autorizadas 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, desde que haja previsão orçamentária e autorização do Presidente da República.
- CF** Art. 37 XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
- XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

Formas Associativas- SPE

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

Formas Associativas- Parceria

- Parceria
- Art. 9º 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.

Formas Associativas - Parceria

- Parceria PI
- § 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.

Natureza da Parceria

A parceria do art. 9º da Lei de Inovação - fomento 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.

Junção de esforços entre diferentes partícipes para se alcançarem fins comuns; no caso, o objetivo é a *realização de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo.*

O resultado, assim, deverá ser apropriado pelos partícipes segundo uma regra de proporcionalidade em face dos recursos trazidos ao empreendimento

Apropriação da Criação na Lei

Nas parcerias – Art. 9 o Contrato estabelecerá titularidade. Exigência de constar no contrato. Há critério de formulação sugerido no par. 4º.

Titularidade (real) ≠ participação nos resultados (frutos)

ICTs em regra não serão as empreendedoras, resguardando-se o retorno do investimento público e privado em termos dos respectivos resultados

Papel das ICTs

ICT – em geral não é empreendedora (Estado em regra não exerce atividade econômica).

O papel de apropriação das ICT têm:

- O dever de resguardo e apropriação de *toda* a produção do conhecimento tecnológico produzido internamente, à luz do art. 11 da Lei de Inovação.
- A produção *por encomenda* de criações ou *como prestador de serviços* em favor do setor privado, para plena, imediata e irrestrita apropriação por este, à luz do art. 8º da Lei.
- A produção **cooperativa de inovação, resguardando-se o retorno do investimento público e privado em termos dos respectivos resultados, na forma dos art. 9º e 5º da Lei.**
- A produção autônoma apropriada pela própria ICT e comercializada para o setor privado, na forma do art. 6º.

Apropriação da Criação na Lei

Repartição poderá ser geográfica, setorial... Desde PROPORCIONAL

Não há imposição legal, nem razoabilidade, em fazer com que 100 reais de capital intelectual inteiramente pertencente a uma ICT, acrescido de 100 reais de investimento financeiro de uma empresa resultem em co-titularidade meio-a-meio da patente resultante e meio-a-meio dos *royalties* imputados, numa equivalência mecânica.

Apropriação da Criação na Lei

Sugestão da Lei: Repartição de Propriedade e Participação na proporção

- do montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria; e
- Dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes à atuação comum – contrapartida.

Capital Intelectual

Ou seja, o capital intelectual trazido pelos partícipes ao empreendimento comum deve ser avaliado em primeiro lugar.

Capital intelectual - conhecimento ou criatividade que podem ser convertidos em valor econômico. Esse capital compreende:

- Capital humano;
- Recursos intelectuais estruturais; e
- Um subconjunto dos recursos intelectuais que são protegidos legalmente: *a propriedade intelectual.*

Contrapartida

No caso de contrapartida:

- recursos financeiros- esclarecimentos e documentos necessários à efetiva comprovação de sua origem e disponibilidade imediata e contínua pela empresa ou entidade. A apresentação de direitos creditórios deve ser vista com ressalva em decorrência da possibilidade de não recebimento dos mesmos.

Contrapartida

No caso de contrapartida:

b) Bens - esclarecimentos e documentos necessários à efetiva comprovação do valor atribuído ao mesmo, qualidade técnica e efetiva necessidade em relação ao programa a ser desenvolvido.

valor contábil ou de mercado? deve-se verificar a correta contabilização do mesmo, incluindo sua amortização e depreciação, enquanto na utilização de bem a valor de mercado, a empresa ou entidade deverá apresentar uma avaliação, na forma prevista na Lei 6.404/76, com a concedente devendo efetuar uma avaliação visando confrontar a inicialmente apresentada. Delimitar a avaliação a ser utilizada para fins da contrapartida no caso do valor de mercado.

Contrapartida

c) Serviços - esclarecimentos e documentos necessários à efetiva comprovação do valor atribuído - idoneidade e qualidade técnica da prestadora, a efetiva necessidade em relação ao programa a ser desenvolvido, além do valor atribuído ao mesmo (mercado).

*** Seguirão os mesmos critérios de bens, serviços e recursos financeiros oriundos de pessoas ligadas à empresa ou entidade, incluindo seus sócios, administradores e membros de órgãos fiscalizadores ou consultivos, ou quando haja qualquer vínculo societário com a financiadora, alienante dos bens e/ou prestadora de serviços.

Contrapartida

e) A empresa ou entidade deverá, no momento de sua apresentação, informar o procedimento a ser adotado (empréstimo, aluguel, integralização de capital, etc) com base no valor apresentado e aprovado pelos parceiros. Como exemplo, podemos considerar a hipótese em que a integralização do capital em bens usados deverá observar o valor (contábil ou de mercado) apresentado pela empresa e aprovado pelos parceiros.

Contrapartida

a avaliação do capital intelectual para os efeitos deste artigo não é simplesmente consensual - a super-avaliação subjetiva dos valores trazidos pelas ICTs à parceria também não é de ser admitida. Lei presume equilíbrio efetivo entre partícipes, e a dinâmica dos eventuais partícipes privados é não só um dado prático, mas um elemento juridicamente essencial.

Assim, a avaliação deve ser objetiva e sindicável.

Direito de Uso

Direito de Uso é garantido a todos os partícipes.

Participação pode incluir Royalties - quaisquer rendimentos pelo uso, fruição ou exploração de direitos – Fixos ou proporcionais:

art. 22 da Lei 4.506/64. Segundo a lei, são *royalties*:

“os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos, tais como: a) direitos de colher 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”.

Co-titularidade

Possível.

O Código da Propriedade Industrial vigente, em seu art. 6º, refere-se à propriedade de invenção, modelo ou desenho, assegurado ao titular de patente; o art. 91, mencionando a situação do empregado e do empregador que inventa, define-a como “propriedade comum”. Nos arts. 94 e 109, a lei menciona a propriedade dos desenhos industriais. O art. 129 do mesmo Código fala, igualmente, de propriedade e uso exclusivo das marcas.

Problema – Co-titularidade pode ser problema para eventual licença ou comercialização do bem intangível para terceiros.

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

Parcerias - Inovação

Conhecimentos
 + » **capital final**
Recursos
 (humanos, financeiros ou materiais)

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

Estaduais – SP

LEI COMPLEMENTAR Nº 1049, DE 19 DE JUNHO DE 2008

Artigo 7º - As ICTESPs poderão desenvolver projetos de inovação tecnológica em conjunto com instituições públicas e privadas dos diversos segmentos do setor produtivo e da sociedade civil voltados à inovação tecnológica e ao desenvolvimento científico e tecnológico.

Parágrafo único - A criação resultante de projetos desenvolvidos nos termos previstos no "caput" reger-se-á na forma da legislação federal pertinente.

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

Formas Negociais

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

Modos de Negociação de intangíveis

- Locação de intangíveis (art. 6o)
- Aquisição de intangíveis (Art. 7o)
- Prestação de serviços a terceiros (Art. 8o)
- Parceria (modo associativo e comercial) (Art. 9o)

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

Locação de Intangíveis de Estoque

- Locação de intangíveis
- Art. 6º É facultado à ICT (a) celebrar contratos de transferência de tecnologia e (b) de licenciamento para outorga de © direito de uso ou (d) de exploração de criação por ela desenvolvida, a título exclusivo e não exclusivo
- Art. 7º É dispensável, nos termos do art. 24, inciso XXV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização de licitação em contratação 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.
- § 3º O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar o disposto no § 3º do art. 75 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

Locação de Intangíveis de Estoque

- Locação de intangíveis
- **Art. 25. O art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:**
- "Art. 24.
-
- **XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - 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.**
- " (NR)₂

Locação de Intangíveis de Estoque

- Escolha: exclusivo ou não?
- **Art. 6o. § 1o** A decisão sobre a exclusividade ou não da transferência ou do licenciamento cabe à ICT, ouvido o Núcleo de Inovação Tecnológica.
- **§ 2o** A transferência de tecnologia e o licenciamento para outorga de direito de uso ou de 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.

Locação de Intangíveis de Estoque

Sem licitação e sem exclusividade

- **§ 2o** Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento.
- **§ 6o** Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado e for dispensada a licitação, a contratação prevista no caput poderá ser firmada diretamente, sem necessidade de publicação de edital, para fins de exploração de criação que dela seja objeto, exigida a comprovação da regularidade jurídica e fiscal do contratado, bem como a sua qualificação técnica e econômico-financeira.

Locação de Intangíveis de Estoque

- Sem licitação e com exclusividade
- **§ 1o** A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput deste artigo, deve ser precedida da publicação de edital.
- **Art. 7o. § 1o** A contratação de que trata o caput, 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.

Locação de Intangíveis de Estoque

Sem licitação e com exclusividade

- **§ 2o** O edital conterá, dentre outras, as seguintes informações:
- I - objeto do contrato de transferência de tecnologia ou de licenciamento, mediante descrição sucinta e clara;
- II - 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;
- III - critérios técnicos objetivos para qualificação da contratação mais vantajosa, consideradas as especificidades da criação, objeto do contrato; e
- IV - prazos e condições para a comercialização da criação, objeto do contrato.

Locação de Intangíveis de Estoque

- Sem licitação e com exclusividade
- **Art. 7 - § 3o** Em igualdade de condições, será dada preferência à contratação de empresas de pequeno porte.
- **§ 4o** O edital de que trata o § 1o será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na rede mundial de computadores pela página eletrônica da ICT, se houver, tornando públicas as informações essenciais à contratação.

Locação de Intangíveis de Estoque

- **§ 3o** A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.
- **§ 5o** A empresa contratada, detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida, perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições estabelecidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.

Locação de Intangíveis de Estoque

- § 3º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.
- § 5º A empresa contratada, detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida, perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições estabelecidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.

Locação de Intangíveis de Estoque

- A chamada pública é um procedimento que não está regulado pela Lei 8.666, não vem a ser um outro tipo de licitação.
- Certos órgãos – como, por exemplo, o Município do Rio de Janeiro – fazem chamadas públicas em casos em que é necessário atender o princípio da publicidade, impessoalidade e moralidade, e não há a necessidade de licitação. Darei um exemplo folclórico. Quando houve a Rio Eco 92, o Município registrou um signo “Rio 92” dele e, então, as entidades que o quisessem podiam usar este símbolo. Era um benefício infinito, conseqüentemente, não estava sujeito à regra da licitação. Não obstante, para atender as regras de publicidade, impessoalidade, moralidade, o Município fez uma chamada pública comunicando que a entidade que quisesse utilizá-lo em seus produtos ou serviços deveria procurar o Município do Rio de Janeiro para o licenciamento.

Art. 8º. Prestação de serviços pelas ICT

Classificação

Regime Encomenda	x	Parceria
desenvolvimento com recursos próprios		encontro de vontades interesse mútuo
Contratação por reconhecimento do capital		dedicação patrimônio realização de pesquisa científica e tecnológica
Pode gerar criação que Será do encomendante		e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo

Prestação de Serviços pela ICT

- Art. 8º 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.
- § 1º A prestação de serviços prevista no caput deste artigo dependerá de aprovação pelo órgão ou autoridade máxima da ICT.
- § 2º O servidor, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviço prevista no caput deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.
- § 3º O valor do adicional variável de que trata o § 2º deste artigo fica 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.
- § 4º O adicional variável de que trata este artigo configura-se, para os fins do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual.

Prestação de Serviços pela ICT

- Art. 8º - Prestação de Serviços pela ICT
- Este artigo rege a atividade da ICT enquanto prestadora dos serviços no caso de aquisições de tecnologia, serviços de pesquisa, etc., em que o tomador de serviços seja terceiro, pessoa jurídica pública ou privada.
- O art. 9º trata de parceria, ou seja, junções de esforços entre uma ICT e terceiros com fins de desenvolvimento inovativo, sem criação de uma pessoa jurídica própria.
- No caso de cooperação entre entes públicos e privados que tome a forma de uma pessoa jurídica específica, a norma aplicável é a do art. 5º.
- No caso de assistência prestada pela ICT a terceiros, inclusive empresas privadas, sem objetivo de resultados comuns, aplica-se o art. 1º.
- No caso de licenciamento de criações desenvolvidas pela ICT, aplica-se o art. 6º.

Prestação de Serviços pela ICT

- **Art. 8º - Prestação de Serviços pela ICT**
- § 2º O servidor, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviço prevista no caput deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.
- § 3º O valor do adicional variável de que trata o § 2º deste artigo fica 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.
- § 4º O adicional variável de que trata este artigo configura-se, para os fins do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual.

Prestação de Serviços pela ICT

- **Art. 8º - Prestação de Serviços pela ICT**
- § 2º O servidor, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviço prevista no caput deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.
- § 3º O valor do adicional variável de que trata o § 2º deste artigo fica 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.
- § 4º O adicional variável de que trata este artigo configura-se, para os fins do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual.

Prestação de Serviços pela ICT

- **Art. 8º - Prestação de Serviços pela ICT**
- § 2º O servidor, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviço prevista no caput deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.
- **Art. 6º - Contratos de Fornecimento de tecnologia e de Licença**
- Art. 6º 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.
- **Art. 9º - Acordos de Parceria com ICT**
- § 1º O servidor, o militar ou o empregado público da ICT envolvido na execução das atividades previstas no caput deste artigo poderá receber bolsa de estímulo à inovação diretamente de instituição de apoio ou agência de fomento.
- Art. 13. É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de 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, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 83 da Lei no 9.279, de 1996.
- § 1º A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

Na prática, quais são os riscos de utilização da lei de inovação tecnológica no dia a dia das empresas?

Cooperação ICT-empresa

- **O Objeto Contratado**
- Desenvolver novas tecnologias para fins econômicos (lucro)
- Aplicar em tecnologia o valor obrigatório legal
- Atuar no desenvolvimento tecnológico e social da comunidade

Cooperação ICT-empresa

- Objetivos ligados ao retorno
- Obter vantagens no mercado para a contratante
- Obter tecnologias para consumo próprio
- Obter tecnologias capazes de venda no mercado

Cooperação ICT- empresa

- **Riscos da Contratação com Universidades e Institutos de Pesquisa**
- Risco da Publicação
- Risco da Apropriação
- Risco da politização

Cooperação ICT- empresa

- **Riscos da Contratação com Universidades e Institutos de Pesquisa**
- Aumento importante do índice de Apropriação por pesquisadores:
- maior conhecimento do sistema de proteção legal
- Menores salários na carreira
- Maior politização da Universidade

Cooperação ICT- empresa

- **When Academia Puts Profit Ahead of Wonder**
 - By JANET RAE-DUPREE
Published: September 6, 2008
 - "Bayh-Dole tore down the taboos that existed against universities engaging in overtly commercial activity. Universities really thought that they were going to make it rich," said Jennifer Washburn, author of "University Inc.: The Corporate Corruption of Higher Education" (Basic Books, 2005). "Each school was convinced that if they came up with that one blockbuster invention, they could solve all their financial problems."
- Ms. Washburn says that was "extremely wrong-headed." Initially reacting to the law by slapping patents on every possible innovation, universities quickly discovered that patents were an expensive proposition. The fees and legal costs involved in obtaining a single patent can run upward of \$15,000, and that doesn't count the salaries of administrative staff members. Instead of bringing home the bacon, university tech transfer offices were throwing money into the void with little hope of returns.

Cooperação ICT- empresa

- **When Academia Puts Profit Ahead of Wonder**
 - By JANET RAE-DUPREE
Published: September 6, 2008
 - "To date, Ms. Washburn says, data gathered by the Association of University Technology Managers, a trade group, show that fewer than half of the 300 research universities actively seeking patents have managed to break even from technology transfer efforts. Instead, two-thirds of the revenue tracked by the association has gone to only 13 institutions."
- Part of the problem has been a lingering misunderstanding about where the value lies in innovation

Cooperação ICT- empresa

- **When Academia Puts Profit Ahead of Wonder**
 - By JANET RAE-DUPREE
Published: September 6, 2008
 - Similarly, exclusive licensing of a discovery to a single company thwarts that innovation's use in any number of other fields. R. Stanley Williams, a nanotechnologist from Hewlett-Packard, testified to Congress in 2002 that much of the academic research to which H.P. has had difficulty gaining access could be licensed to several companies without eroding its intellectual property value.
- "Severe disagreements have arisen over conflicting interpretations of the Bayh-Dole Act," he said. "Large U.S.-based corporations have become so disheartened and disgusted with the situation, they are now working with foreign universities, especially the elite institutions in France, Russia and China."

A legislação atual atende a
demanda de parcerias entre
empresas e universidades? Há
necessidade de nova legislação?

Os problemas da Parceria

- 1) Necessidade de uma avaliação do capital intelectual relevante, SINDICÁVEL e resistente ao TCU e aos escândalos da VEJA
- 2) Instabilidade política do parceiro
- 3) Instabilidade de qualquer condomínio
- 4) Conflito entre a visão estratégica da empresa e a visão rentista da ICT

Os problemas da Parceria

- Alguma mudança na lei resolveria?
 - Os problemas de Direito Público só seriam sanáveis por emenda constitucional (ainda assim, duvidosa)
 - Os problemas antropológicos (da cabeça dos pesquisadores) e de micro-ciência política são irremovíveis (vide o exemplo americano)
 - Talvez....a SPE seria a solução

Quais são os casos de contratação da lei de inovação em que há necessidade de licitar?

Quais são os casos de contratação da lei de inovação em que há necessidade de licitar?

- Das formas negociais previstas:
 - Há dispensa de licitação: "**Art. 24. XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - 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.**
- Mas sempre que se contrata sob o art. 6o (ativo de estoque das ICT) sob regime de exclusividade cabe REGIME EDITALÍCIO

Quais são os casos de contratação da lei de inovação em que há necessidade de licitar?

- Das formas negociais previstas:
 - No art. 8o, a ICT tem autorização para VENDER serviços.
 - Garantindo-se acesso isonômico e publicidade, não existe requisito de licitação.

Quais são os casos em que a universidade pode prestar serviços (artigo oitavo) ?

- **Art. 8º** 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.

- **Art. 8º - Prestação de Serviços pela ICT**
 - Ora, este artigo abrange dois tipos de possibilidade:
 - Uma criação por encomenda, isto é, algo em que exista risco técnico maior ou menor de superação
 - serviços compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

Decreto nº 5.798, de 7 de junho de 2006.

- II - pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as atividades de:
- c) desenvolvimento experimental: os trabalhos sistemáticos delineados a partir de conhecimentos pré-existentes, visando a comprovação ou demonstração da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, sistemas e serviços ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou estabelecidos;
- d) tecnologia industrial básica: aquelas tais como a aferição e calibração de máquinas e equipamentos, o projeto e a confecção de instrumentos de medida específicos, a certificação de conformidade, inclusive os ensaios correspondentes, a normalização ou a documentação técnica gerada e o patenteamento do produto ou processo desenvolvido; e

- **Art. 8º - Prestação de Serviços pela ICT**
 - **Serviços nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo:**
 - **Testes**
 - a comprovação ou demonstração da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, sistemas e serviços
 - aferição e calibração de máquinas e equipamentos, o projeto e a confecção de instrumentos de medida específicos, a certificação de conformidade, inclusive os ensaios correspondentes, a normalização ou a documentação técnica gerada

Quais são os casos em que a universidade pode prestar serviços (artigo oitavo) ?

- **Empreitada:**
 - Assunção da totalidade do risco e do custo do empreendimento
 - Apropriação total do resultado (pelas várias leis de PI)
 - Controle estratégico da aplicação
 - Aplicação exclusiva no mercado
 - Superação da incerteza política a longo prazo
 - Possibilidade de *financing* mesmo sob Lei de inovação

Como avaliar os aportes das partes do artigo nono ?

Como avaliar os aportes das partes do artigo nono ?

- Ativos intangíveis como garantia
- BNDES (2005)
- (Com Ana Beatriz Nunes Barbosa)
- A utilização de bens intangíveis para garantir negócios jurídicos é um procedimento que vem ganhando força nos últimos tempos. Para tanto, é importante avaliá-los e contabilizá-los corretamente.
- <http://www.denisbarbosa.addr.com/garantia.pdf>

Como avaliar os aportes das partes do artigo nono ?

- Ativos intangíveis como garantia
- Palestra na BNDES em 22/7/2005 (Com Ana Beatriz Nunes Barbosa)
- A utilização de bens intangíveis para garantir negócios jurídicos é um procedimento que vem ganhando força nos últimos tempos. Para tanto, é importante avaliá-los e contabilizá-los corretamente.
- <http://www.denisbarbosa.addr.com/garantia.pdf>
- <http://denisbarbosa.addr.com/ativos.ppt>

Como avaliar os aportes das partes do artigo nono ?

- EM relação à capitalização das SPEs, vide
 - Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das S.A.(2002)
 - <http://denisbarbosa.addr.com/171.doc>
 - Revista de Direito Empresarial do Ibmec, no. 1, 2002).
 - Atualizado pela lei em vigor em:
<http://denisbarbosa.addr.com/intangiveis2008.pdf>

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

- Rua do Ouvidor 121/6
- Rio de Janeiro 20040-030
- <http://braziliancounsel.com>
- denis@nbb.com.br