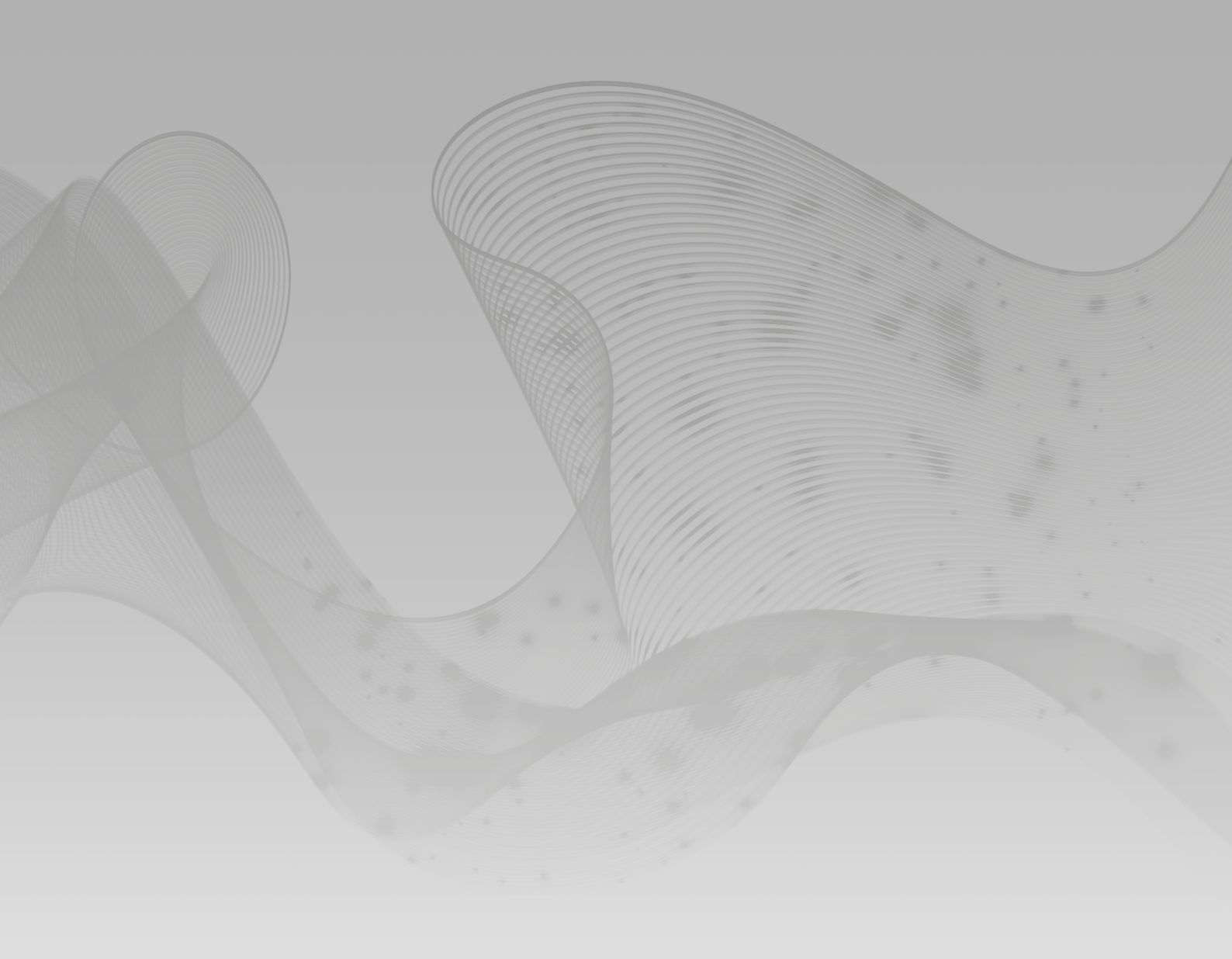


TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: aspectos teóricos e práticos sobre Contratos



TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: aspectos teóricos e práticos sobre Contratos



TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: aspectos teóricos e práticos sobre Contratos



Editora do Instituto Federal da Bahia – Edifba
Salvador
Bahia
2020



Ficha Catalográfica

S593t Simões, Fabricio dos Santos

Transferência de tecnologia [recurso eletrônico] : aspectos teóricos e práticos sobre contratos / Fabrício dos Santos Simões, Wagna Piler Carvalho dos Santos. – Salvador, BA : Edifba, 2020.

122 p. , figs. , graf. , tabs.

Inclui referências e índice remissivo

ISBN: 978-65-88985-00-7 (e-book)

Disponível em: <http://www.editora.ifba.edu.br/>

1. Transferência de tecnologia. 2. Contratos. 3. Inovação. 4. Propriedade Intelectual. 5. Contratos – Modelos – Manuais, guias, etc. I. Santos, Wagna Piler Carvalho dos. II. Título.

CDU: 658.012.4

Catálogo na publicação por: Onélia Silva Guimarães CRB-14/071

Coordenador-Geral:

France Ferreira de Souza Arnaut

Assistente de Coordenação:

Andreia Santos Ribeiro Silva

Secretária Executiva:

Carmen Asfora e Silva Freire

Revisão:

Sueli Chalegre

Coordenação de Editoração:

Denise Aparecida Bunn

Revisão de Português e Normalização ABNT:

Patrícia Regina da Costa

Projeto Gráfico, Diagramação e Capa:

Claudio Jose Girardi



Luzia Matos Mota

Reitora

Carmen Asfora e Silva Freire

Secretária Executiva

Jancarlos Menezes Lapa

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

France Ferreira de Souza Arnaut

Coordenador-Geral da Editora do IFBA

Andreia Santos Ribeiro Silva

Assistente de Coordenação da Editora do IFBA

Conselho Editorial

Ana Rita Silva Almeida Chiara

Davi Novaes Ladeia Fogaça

Deise Danielle Neves Dias Piau

Fernando de Azevedo Alves Brito

Jeferson Gabriel da Encarnação

Luiz Antonio Pimentel Cavalcanti

Marijane de Oliveira Correia

Mauricio Mitsuo Monção

Selma Rozane Vieira

Suplentes

Carlos Alex de Cantuaria Cypriano

Jocelma Almeida Rios

José Gomes Filho

Juliana dos Santos Müller

Leonardo Rangel dos Reis

Manuel Alves de Sousa Junior

Romilson Lopes Sampaio

Tércio Graciano Machado



Sumário

Prefácio	13
Apresentação.....	15
Introdução.....	18

Parte I

Noções Básicas

Capítulo 1 – Principais Informações sobre Contratos Cíveis.....	22
Contrato.....	23
Natureza Jurídica do Contrato.....	23
Princípios dos Contratos.....	23
Cláusulas Básicas de Contratos	25
Formas de Extinção dos Contratos.....	26

Capítulo 2 – Principais Informações sobre	
Contratos Administrativos	28
Conceito de Contrato Administrativo	28
Espécies de Contratos Administrativos	29

Norma Jurídica Básica sobre Contratos Administrativos	31
Sujeitos dos Contratos Administrativos.....	31
Das Características do Contrato Administrativo	31
Dos Princípios dos Contratos Administrativos.....	33
Das Cláusulas dos Contratos Administrativos.....	34
Extinção do Contrato Administrativo	37

Capítulo 3 – Instrumentos Pré-Contratuais: Minuta, Carta de Intenção, Documento e Contrato Preliminar ou Pré-Contrato	39
Minuta.....	39
Carta de Intenção.....	40
Documento	41
Contrato Preliminar ou Pré-Contrato	41

Capítulo 4 – Contrato de Transferência de Tecnologia.....	43
Noções Básicas sobre Tecnologia.....	43
Precedentes Inspiradores da Transferência de Tecnologia.....	46
Conceito de Contrato de Transferência de Tecnologia	49
Objeto de Transferência de Tecnologia	50
Tipos de Contratos de Transferência de Tecnologia Perante o INPI	52
Da Averbação ou Registro de Contratos de Transferência de Tecnologia no INPI.....	56
Do Fluxo de Averbação ou Registro de Contratos no INPI.....	62
Dos Efeitos da Averbação dos Contratos de Transferência de Tecnologia	64
Dos Contratos que não Necessitam de Averbação ou Registro no Órgão Competente	66
Extinção do Contrato de Transferência de Tecnologia.....	67

Capítulo 5 – Outras Modalidades de Contratos de Transferência de Tecnologia	68
Dos Convênios Administrativos	69
Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento em Parceria	70

Capítulo 6 – Estratégias Estruturais e Ferramentas de Auxílio na Elaboração de Contratos de TT.....	72
Estratégias Estruturais Contratuais	72
Estratégias Estruturais Contratuais com base no Amadurecimento (TRL)	73
Ferramentas de Auxílio na Elaboração de Contratos de Transferência de Tecnologia	82
Instrumentos Contratuais Padronizados	83

Parte II

Aspectos Práticos

Capítulo 7 – Contrato de Transferência de Tecnologia: observação prática	86
Da Experiência no Escritório de Inovação do IFBA.....	86
Estratégias de Reforço nas Competências dos Escritórios de Inovação.....	87
Das Fontes para Sugestão do Manual, dos Modelos de Contratos e dos Locais de Pesquisas..	87

Capítulo 8 – Sugestões e Padrões.....	89
Ampliação da Estrutura de Cláusulas a Serem Analisadas no Caso Concreto	89
Modelos Sugeridos como Padrão.....	93
Exemplo de Cláusula de Sublicenciamento.....	93
Exemplo de Cláusula de <i>Royalties</i> Mínimos.....	94
Exemplo de Cláusula de Possibilidade de Terceirização	96
Exemplo de Cláusula de Titularidade de Patentes Futuras	97
Considerações Finais.....	98
Referências.....	100
Índice Remissivo.....	116
Sobre os Autores	119



Prefácio

O Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia e Inovação tem em seu DNA a formação de profissionais facilitadores para a concretização da inovação, sendo esses agentes que buscam transformar o conhecimento em produtos e processos para o crescimento econômico e social de uma nação.

Entendendo que o investimento em inovação traz a reboque o desenvolvimento, o Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT) busca maximizar o debate nessa área de forma a não apenas para compreender os gargalos da inovação como para proporcionar soluções abrangentes com base na discussão de elevado nível.

Manuscritos como este, produzidos pelo próprio discente do Profnit, revelam que o caminho pavimentado pela academia no campo da inovação pode contribuir consideravelmente não só na formação de excelência de uma geração, mas, sobretudo, na construção de uma nação desenvolvida tecnologicamente.

É, nesse sentido, que este livro apresenta de forma sistematizada e fundamentada um manual prático de Contratos de Transferência de Tecnologia, dividido em capítulos e em seções com o intuito de descrever desde os conceitos que regem os contratos e a sua elaboração até o seu custo de averbação e de registro.

Inicialmente apresenta-se uma contextualização sobre a Transferência de Tecnologia, contemplando a conceituação, a sua relação com as políticas públicas e as normas jurídicas sobre a Transferência de Tecnologia. Em seguida, aprofunda-se a discussão sobre o contrato de Transferência de Tecnologia.

O livro tem uma seção específica que trata dos tipos de contratos de Transferência de Tecnologia que podem ser averbados ou registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Salienta-se que é muito importante conhecer previamente os tipos de

contratos no sentido de evitar frustrações sobre o que foi acordado entre as partes e o que é passível de averbação ou de registro junto ao INPI.

Os procedimentos para averbação ou registro dos contratos de Transferência de Tecnologia, também detalhados nesta obra, apresentam informações relacionadas: a como se faz o pedido de averbação; ao envio de recursos ao exterior; às principais cláusulas; aos efeitos da averbação; e à documentação necessária para a averbação ou registro de contratos no INPI.

Com certeza, o conhecimento e a formação, aliados ao entusiasmo dos autores, resultaram numa obra que vem ao encontro de uma demanda quando o tema é Transferência de Tecnologia, uma vez que o contrato é o documento final no qual fica registrado o que foi acordado entre as partes.

Considerando-se que esta obra se trata na verdade de um manual, acredita-se que ela fornecerá o suporte necessário para auxiliar os operadores de contratos nas suas atividades do dia a dia.

Desejo bom proveito!

Irineu Afonso Frey

Diretor Administrativo da Associação Acadêmica de Propriedade Intelectual



Apresentação

É inegável que aliar os conhecimentos de conteúdos técnico-científicos, baseados na pesquisa e na experiência profissional, contribui para solidificação do saber. E, por si, tal solidificação do saber possui como consequência natural o desenvolvimento. Nos variados capítulos desta obra será possível compreender de forma simples, didática e objetiva conceitos comuns na área de Transferência de Tecnologia.

O livro está dividido em duas partes distintas. Na primeira, existem diversos conceitos técnicos básicos capazes de proporcionar ao leitor uma visão clara e um entendimento direto sobre os temas que orbitam a Transferência de Tecnologia. Na segunda parte, são demonstradas algumas abordagens práticas, inclusive com sugestões de cláusulas e de modelos para serem aplicados após o entendimento dos conceitos básicos. A primeira parte apresenta do Capítulo 1 ao Capítulo 6, e a segunda parte traz os Capítulos de 7 a 8.

O primeiro capítulo sinaliza os conceitos básicos derivados do direito brasileiro, mormente no que se refere aos contratos escritos de forma geral. Tais conceitos vão da natureza jurídica que o contrato possui, passando por sua formação, até sua extinção.

O segundo capítulo também aborda as noções básicas de contratos, porém, dessa vez, sob a ótica dos contratos administrativos, que são aqueles celebrados com entes públicos. Na mesma sistemática, aborda-se a natureza jurídica, a formação, os princípios mais importantes e, por fim, a extinção desses tipos de contratos de direito tipicamente administrativo.

O terceiro capítulo da obra é didaticamente muito esclarecedor, pois estabelece a diferenciação sobre minuta, intenção de contratar, documento, contrato preliminar e contrato final.

O Capítulo 4 condensa os conhecimentos dos dois primeiros capítulos sob o ponto de vista do Contrato de Transferência de Tecnologia, com definições interessantes, por exemplo, o fato de que não são apenas produtos acabados que podem ser transferidos

no conceito de Transferência de Tecnologia. Sabe-se que o contrato é a instrumentalidade da vontade, é a formalização do desejo dos envolvidos em uma relação e é justamente isso que os autores trazem nesta obra, as definições simples e claras.

O manuscrito é denso e tem muito detalhes. É no quinto capítulo que são apresentadas outras modalidades de Transferência de Tecnologia, inclusive abordando convênios administrativos e contratos de pesquisa e de desenvolvimento em parceria.

O sexto capítulo surpreende o leitor com a estruturação de ferramentas que auxiliam na elaboração de Contratos de Transferência de Tecnologia. E o destaque desse capítulo é a abordagem entre as estruturas contratuais e o estágio de amadurecimento de determinada tecnologia que podem influenciar na forma como o documento de acompanhamento da vontade das partes – o contrato – se manifestará. O capítulo ainda aborda alguns instrumentos contratuais de forma padronizada, como forma de uniformidade ou sintetização de padrão em determinados aspectos. Este capítulo também encerra a Parte I do livro.

Na Parte II do livro, denominada *Aspectos Práticos*, é perceptível que o espírito dos autores restou voltado para a construção prática da abordagem teórica ministrada na Parte I.

O sétimo capítulo inicia a Parte II do livro apresentando em verdade uma experiência prática vivenciada por um discente do Profnit no escritório de inovação do Instituto Federal da Bahia, sem, contudo, após a verificação da experiência, se tratar de experiência particularizada de um instituto ou de uma universidade. O que se deseja transmitir é que na leitura deste capítulo fica claro que as experiências em inovação, nos ambientes de ICTs públicas, são muito semelhantes, ressalvados os casos destacados como os da Unicamp, da UFRJ, da UFMG, da UnB e de outras apoucadas universidades tupiniquins com destaques positivos no campo da Transferência de Tecnologia.

O oitavo capítulo trata de modelos de contrato sugeridos como forma de padrão para utilização em universidades, empresas, operadores do direito, operadores de inovação, órgãos públicos e afins, já que estes são documentos jurídicos capazes de atender às necessidades de determinado caso, sobretudo, oferecendo um Norte.

Ainda no último capítulo, são destacados conceitos mais modernos a serem inseridos nos contratos de tecnologia atualizados, como sublicenciamento, *royalties* mínimos, terceirização e titularidade de patentes em contratos colaborativos.

Ao caminhar para a finalização do livro, por suas considerações finais, após excursionar de forma empolgante os conceitos básicos e os mecanismos da prática da transferência de tecnologia, o leitor toma ciência de que os autores elaboraram uma espécie de Guia Prático que, de forma ilustrativa, orienta aqueles que necessitam aprender a como realizar a Transferência de Tecnologia de forma prática. Pretende-se, aqui, apresentar um material complementar. Essa informação desperta a curiosidade para

se ter acesso a tal material. Por isso, espera-se que todos tenham interesse em degustar o denominado “Guia” indicado também.

Qualquer profissional que buscar auxílio sobre Transferência de Tecnologia, sobretudo no conteúdo da prática diária, encontrará, neste livro, um excelente material para esclarecer dúvidas e para formar ideias.

Desejo a todos uma excelente leitura!

Wagna Piler Carvalho dos Santos



Introdução

Não há dúvidas de que o conhecimento científico e tecnológico, a pesquisa e a inovação são molas propulsoras para o desenvolvimento de uma nação. Por meio das pesquisas contínuas, sobretudo nas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), ocorre significativa alavancagem do potencial de desenvolvimento. A Transferência de Tecnologia (TT) se insere justamente na possibilidade de avanços no setor industrial e nos demais agentes produtivos de uma sociedade (MAZZOLENI, 2005; SAMPAT; MOWERY; ZIEDONIS, 2003). Segundo Carvalho *et al.* (2013, p. 1), a Transferência de Tecnologia é essencial para a integração das instituições geradoras de ciência e tecnologia, as chamadas ICTs, e do mercado. Nesse contexto, a Transferência de Tecnologia, que ainda é embrionária e burocrática no Brasil (PÓVOA; RAPINI, 2010, p. 231-256), se torna a bússola orientadora das possíveis soluções de competitividade, de lucratividade e de disseminação do conhecimento.

No contexto macro, a TT também é instrumento de desenvolvimento das nações, principalmente das nações em desenvolvimento, que, geralmente, se alimentam das tecnologias das nações já desenvolvidas (CORRÊA; BARBOSA, 2017, p. 152). Os países desenvolvidos, por sua alta produção intelectual privilegiada, agregam valor econômico em seus produtos, que, no mais das vezes, vão para países com menor grau de desenvolvimento.

No âmbito nacional percebe-se que o Brasil, como um país em desenvolvimento, tem buscado já há algumas décadas se inserir no contexto mais aprimorado de TT, investindo também na aproximação entre entes públicos e privados. A bem da verdade, é possível identificar que, havendo parcerias entre entidades públicas e privadas para desenvolvimento ou comercialização de direitos de propriedade intelectual ou mesmo ocorrendo licenciamento ou cessão de formas diversas, a transferência de tecnologia ainda é desafiadora no Brasil e demanda um olhar sensível para que sejam vencidos os entraves existentes nesse campo (FERREIRA; GHESTI; BRAGA, 2017, p. 341-355).

Um fator que faz aumentar os entraves e cria gargalos entre a produção intelectual e as parcerias de mercado para transferência de tecnologia é o estágio tardio em que os agentes de inovação começam a pensar nas negociações e nos contratos que envolvem tecnologia (QUINTELLA; TORRES, 2012, p. 192). Para Siedel (2016, p. 65), um fator que pode superar os gargalos da inovação é a capacidade de negociar e de se antecipar às dificuldades para celebração de contratos exitosos. Santos *et al.* (2009, p. 84-85) entendem que o Brasil, por meio de seus órgãos, tem buscado constante aperfeiçoamento para garantir, com agilidade, a tramitação de procedimentos no campo da Propriedade Intelectual, inclusive, quanto ao aprimoramento da TT.

No Brasil, a literatura sobre o tema de TT é diversa, no entanto, em que pese um considerável número de documentos denominados de “Contrato de Transferência de Tecnologia”, não se tem conhecimento de um efetivo manual prático que sirva como um guia para os operadores de inovação nas ICTs utilizarem como parâmetro na fase contratual de forma ampliativa, com conceitos básicos contratuais e, ao mesmo tempo, com um passo a passo do registro. Por isso, este trabalho se propõe a sugerir tal manual prático. É de fundamental importância que os operadores de inovação entendam, desde o início de uma pesquisa ou da intenção de se aprofundar em um tema de pesquisa, se a estruturação da propriedade intelectual está sujeita à transmissibilidade, quer seja no final de um estudo capaz de solucionar problemas da indústria, quer seja no início dos estudos, por meio de formação de parcerias para o desenvolvimento de tecnologias. Perceber a Transferência de Tecnologia – que pode ocorrer no início, durante ou no final do processo inovativo – é importante pelo fato de que, embora as ICTs públicas não possuam função típica mercantilista, são elas, em sua maioria, que detêm conhecimento técnico suficiente para mover de forma inovadora o mercado.

É necessário reafirmar que a Transferência de Tecnologia pode ocorrer por meio da transmutação da técnica e do saber de uma pessoa para outra (BOZEMAN, 2000, p. 627-655). Para Macedo e Barbosa (2000, p. 164), a Transferência de Tecnologia também pode ser chamada de Transferência de Informação, na medida em que ocorre intercâmbio de saberes. E, nesse intercâmbio de saberes, é inegável que a TT ganha maior relevância pelo contínuo crescimento de produção industrial e pela comercialização de ativos de Propriedade Intelectual. Nesse sentido, Garnica e Torkomian (2009, p. 632) sinalizam que, com base na pesquisa e na inovação, promovidas nas ICTs, a aproximação com o mercado e os fatores de transmissão do conhecimento por diversos instrumentos jurídicos também aumentam.

Com esse espírito, Debackere e Veugelers (2005, p. 321-342) ressaltam que o desenvolvimento de uma estrutura apropriada para a cooperação universidade-empresa demanda uma atenção especial sobre os interesses da universidade e, sobretudo, os interesses empresariais. É exatamente desse ângulo que se pode absorver a necessidade de elaboração de um material instrucional na forma de manual prático para Transferência de Tecnologia.

Para reforçar, Barbosa (2006a, p. 1) acentua que tais contratos – de tecnologia – são tão significativos que existem casos nos quais há a necessidade de averbação no órgão competente para que possam não apenas gerar indicadores de inovação, mas, sobretudo, produzir efeitos jurídicos. Tomando como referência a sistematização do Guia Básico de Transferência de Tecnologia do INPI, se tem a noção da imprescindível necessidade de adequação dos procedimentos técnicos para a prática do dia a dia dos operadores de inovação. Além disso, o novo marco da inovação, Lei n. 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (BRASIL, 2016), conferiu ao Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) o poder-dever de ser o agente mais adequado para viabilizar a transferência de tecnologia, de modo a contribuir decisivamente com o desenvolvimento. E, quanto a isso, Dias e Porto (2013a, p. 263-284) cancelam o que disse Videira (2010), quando ele aduziu que a TT é tão indispensável que foi estruturada para que na cultura das ICTs fosse marcante o cultivo da ideia de não só produzir conhecimento, mas de transferir ou compartilhar esse conhecimento.

Na Região Nordeste do Brasil, para fortalecer a inovação e por consequência da TT, as políticas têm se desenvolvido no intuito de contribuir com tal avanço. Para Pires e Quintella (2015, p. 179), o exemplo dessa busca nordestina é a criação do Fórum dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC), em 2006, e da Rede de Núcleos de Inovação Tecnológica do Nordeste (Rede-NIT-NE), que surgiu em 2005.

O Estado da Bahia também se insere nesse contexto devido à criação, em 2005, da Rede de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Bahia (REPITec), cujo maior intuito foi integrar e fortalecer o sistema de inovação e TT do estado (PIRES; QUINTELLA, 2015).

No Estado da Bahia, o Instituto Federal da Bahia tem buscado a participação cada vez mais assídua e ativa não apenas no envolvimento das políticas regionais como também em seu próprio contexto institucional. No IFBA, uma instituição multicampi, e por assim ser, a complexidade em gerenciar TT se acirra por envolver vários ambientes em uma só instituição (SANTOS *et al.*, 2015, p. 1). Estruturalmente, o IFBA passou a ter uma Coordenação de Inovação Tecnológica (CIT), com atribuições de um Núcleo de Inovação e, depois, foi criado um Departamento de Inovação, que passou a gerir a política institucional de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. Nesse cenário micro, apenas a disseminação da TT não resolve os gargalos e nem supera os desafios, contudo, é possível aduzir que a concentração de esforços na dinâmica do fluxo de TT é capaz de auxiliar na transmissão, na capacitação e na gestão das nuances que envolvem a TT.

Em torno dessa conjuntura, este trabalho propõe discussões e reflexões sobre as questões básicas de contrato de TT no intuito de sugerir um manual prático, com modelo aprimorado de Contrato de Transferência de Tecnologia, a fim de que este possa ser utilizado como parâmetro nas transferências de tecnologia, sobretudo, pelo Núcleo de Inovação Tecnológica do IFBA.

Ainda considerando a situação emblemática entre a produção de tecnologia e a transferência de tecnologia, o intuito desta pesquisa é auxiliar no desbravamento do processo de transmissão. Assim, se formulou a seguinte problemática: **De que forma os Núcleos de Inovação Tecnológica das ICTs públicas, sobretudo o IFBA, por meio do Departamento de Inovação (DINOV) e dos operadores de inovação, podem, com um manual prático, promover Contratos de Transferência de Tecnologia, disponibilizando o conhecimento científico e tecnológico emanado das ICTs públicas para o mercado?**

Este trabalho é composto desta Introdução, na qual é possível verificar a contextualização, a delimitação do problema de pesquisa, a justificativa, os objetivos e a estrutura do trabalho. Após esta seção, estão apresentadas a fundamentação teórica, que, por sua vez, explana os conceitos pertinentes ao tema e revisa a literatura concernente à proposição tratada neste texto. Posteriormente, aborda-se a metodologia utilizada; na sequência, é possível verificar os resultados e as discussões e, por fim, as considerações finais e as sugestões de estudos futuros são apresentadas.



Parte I

Noções Básicas

Capítulo 1

Principais Informações sobre Contratos Cíveis

Como a proposta deste trabalho não é especificamente verificar o mérito do contrato de forma exaustiva, e sim fugir de qualquer pragmatismo dogmático, não se pretende esgotar as definições contratuais e nem seu histórico, já que o objetivo aqui é oferecer noções básicas sobre o tema para que qualquer operador de inovação, seja ele formado em área jurídica ou não, possa refletir sobre o que é um contrato e sua importância, primeiro na esfera privada, depois na esfera da administração pública.

Um contrato é um veículo de instrumentalização de relações jurídicas. É possível entender o contrato como um arcabouço de ajustes que obrigam pessoas a cumprirem sua palavra. Para Gonçalves (2012), contrato é uma fonte de obrigação que gera repercussão jurídica.

Maria Helena Diniz (2004, p. 23) tem a compreensão de que:

O contrato constitui uma espécie de negócio jurídico, de natureza bilateral ou plurilateral, dependendo, para a sua formação, do encontro da vontade das partes, por ser ato regulamentador de interesses particulares, reconhecida pela ordem jurídica, que lhe dá força criativa.

Sendo assim, entende-se que o contrato é uma maneira de reproduzir de maneira formal e geralmente escrita aquilo que foi combinado entre as pessoas que desejam se relacionar. E essa combinação formal, atendendo aos requisitos, é reconhecida pelo direito brasileiro.

Contrato

O vocábulo contrato se alinha à ideia de realização das vontades das partes com um fim específico. Para Flávio Tartuce (2014, p. 18), além do termo contrato ser muito antigo, ele denota um ato ou relação jurídica dependente de pelo menos duas manifestações de vontade, com objetivo de criar, alterar ou extinguir direitos e deveres.

Em seus estudos, Beviláqua (1977, p. 194) afirma que o contrato é um acordo de vontades voltado para determinado fim, quer seja adquirir, resguardar, modificar ou extinguir relações. Já Diniz (2004, p. 25) ensina que contrato é um “acordo de vontades”, e esse acordo de vontades é regido pelo direito e está direcionado a um fim, no sentido de regulamentar interesses entre aqueles que manifestam sua vontade.

Em uma concepção mais moderna, Nalin (2005, p. 255) define o contrato como uma relação jurídica que produz efeitos “nucleada na solidariedade constitucional” no intuito de reger questões patrimoniais e existenciais.

Natureza Jurídica do Contrato

Quando alguém deseja saber a natureza jurídica de algo, é por que pretende saber, em verdade, o que determinado fenômeno percebido juridicamente significa para o direito brasileiro. Nesse sentido, o contrato é um negócio jurídico.

Um negócio jurídico é um conjunto de atos que são lícitos, existentes, válidos e eficazes, conforme apontam as regras do ordenamento jurídico brasileiro (GONÇALVES, 2010; AMARAL, 2003). Nessa avaliação fica claro que a natureza jurídica contratual é de negócio jurídico que deve possuir os requisitos estabelecidos em lei para produção integral de seus efeitos, necessitando de duas ou mais partes (GONÇALVES, 2012).

Princípios dos Contratos

Para Leite (2013), os contratos guardam para si variados princípios que devem reger aqueles que os celebram ou que os confeccionam, a saber: (i) princípio da autonomia da vontade; (ii) princípio da força obrigatória das convenções; (iii) princípio da relatividade dos efeitos contratuais; (iv) princípio da boa-fé; e (v) princípio da função social.

A autonomia da vontade pode ser conceituada, conforme prevê Nanni (2011, p. 168), como a possibilidade de estipular livremente o que se deseja, criando regras próprias para os interesses existentes. Inclusive, as partes podem celebrar contratos atípicos, da forma como lhes convier, segundo consta no texto da própria Lei Civil: “É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código” (BRASIL, 2002, art. 425).

Vale dizer que, se as partes não conseguem encontrar uma forma definida para celebrar um contrato direto no ordenamento jurídico, elas podem se utilizar do princípio da autônoma da vontade para estabelecer o que pretendem de forma escrita, preferencialmente.

Também é um princípio contratual a força obrigatória daquilo que foi convencionado. Em regra, como afirma Leite (2013 *apud* SANTOS, 2002, p. 36-37), as pessoas devem cumprir o que se obrigaram livremente. Santos (2002) reforça que esse princípio ganhou forma a partir de conceitos de Rousseau, por manifestar a força obrigatória da combinação entre as pessoas em um negócio jurídico. No entanto, ocorrendo situações não previstas pelos contratantes, ao invés de cumprir o contrato, este pode sofrer alterações, conforme for o caso (MARTINS, 2009).

Outro princípio do contrato é o de sua relativização perante terceiros. Ensina Azevedo (2004, p. 141) que o contrato celebrado entre as partes livres não pode vincular ou criar empecilhos e nem mesmo repercutir na esfera de um terceiro que a ele não se obrigou.

Em sequência, o princípio da boa-fé se estabelece quando o assunto é contrato. A boa-fé é fruto direto da regra do direito brasileiro, conforme prevê o Código Civil Brasileiro, estabelecida nos artigos 112, 113 e 422 (BRASIL, 2002).

Segundo o ensinamento de Gomes (2002), a boa-fé, em seu aspecto objetivo, é traduzida como a conduta e o comportamento humano adequados. É como uma ponte entre o que é ético e o que é jurídico (SAMPAIO, 2004).

Ainda falando sobre o princípio da função social do contrato, que, por sua vez, é o mecanismo que veda qualquer espécie de anomalia dentro da relação contratual (FERREIRA, 1999), esse princípio aborda que todos que estão vinculados ao contrato devem buscar, além de seus próprios desejos particulares, circunstâncias externas que possuem relevo social (TEPEDINO, 2009, p. 153). Ou seja, esse princípio não diz respeito apenas aos entes ou às partes contratantes, mas alcança a coletividade, na medida em que os efeitos positivos para sociedade devem ser levados em consideração nos contratos (THEODORO JÚNIOR, 2004).

Conforme aponta Leite (2013, p. 35), existe ainda, como princípio do contrato, o equilíbrio. O equilíbrio contratual, como o nome já preceitua, é uma forma de ajustar desigualdades, em outras palavras, é a possibilidade de mutação do que foi inicialmente

contrato quando ocorrerem circunstâncias que justificam a mudança. O Código Civil Brasileiro de 2002 previu a possibilidade de mudança no artigo 478 (BRASIL, 2002).

Para Verdan (2017, p. 1), o princípio do equilíbrio se manifesta de forma superveniente ao contrato por uma causa que era até então não percebida pelas partes, mas, uma vez existente, ele muda de forma significativa a estabilidade da relação contratada.

Cláusulas Básicas de Contratos

Não é exagerado mencionar que, se antes vivíamos em um contexto de massivo tráfego de negócios (CORDEIRO, 1984, p. 655-660), hoje, com a universalização das relações, estamos mais negociais do que antes. Nessa linha de pensamento, no campo dos contratos, há de se perceber que, ao firmar compromissos jurídicos, algumas são as cláusulas que devem sediar o pacto para que haja segurança jurídica, clareza, utilidade, força cumpridora e até eficiência no desenvolvimento do que foi ajustado.

Para Melo (2006, p. 90), uma formatação adequada dos contratos faz emergir características como predisposição contratual com generalidade, utilidade e rigidez necessária entre as partes.

O Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2002) estabelece no artigo 104 alguns elementos importantes que tratam da validade dos contratos, que são: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.

E o artigo 104 estabelece as denominadas cláusulas principais de um instrumento jurídico (BRASIL, 2002). Verifica-se que a identificação das partes, traduzida nos dados pessoais de registros públicos dos envolvidos, como: se é ou não brasileiro, se é casado ou solteiro, qual a profissão, número da cédula de identidade, inscrição no Cadastro de Pessoa Física, o endereço, fazem parte de uma adequada identificação. Essa qualificação conduz a ideia de ser a pessoa capaz ou não para firmar um contrato (MARTINS-COSTA, 2003, p. 296-348).

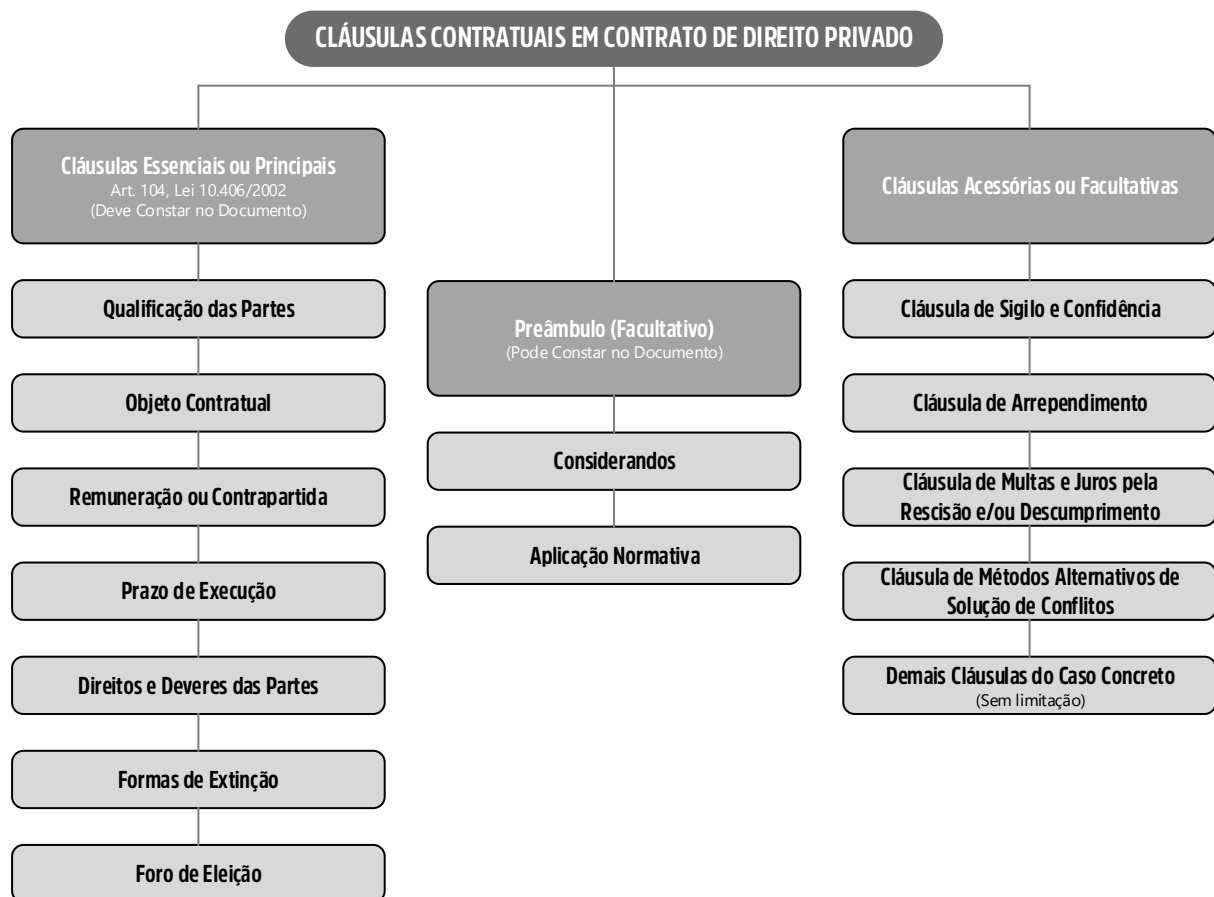
A Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, estabelece parâmetros para a qualificação, conforme aponta o artigo 319, inciso II, se percebe como itens da qualificação: os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu (BRASIL, 2015).

Os dados na cláusula de qualificação são itens mínimos e não são exaustivos, podendo o redator da minuta, documento preliminar ou contrato, incluir dados outros como data de nascimento, número de registro da empresa na junta Comercial do Estado, etc. Ainda importa dizer que embora o artigo acima referendado denomine principalmente a figura do autor e do réu, é possível, analogamente, para efeito de qualificação, ampliar os dados de qualificação de que falam o artigo 319 do Código de Processo Civil para

os denominados contratante e contratado, cedente e cessionário, minutante e minutado, parceiros, conveniente e conveniado e etc.

A Figura 1 traz os exemplos das cláusulas essenciais e complementares utilizadas em minutas de contratos privados em geral.

Figura 1 – Exemplos de principais cláusulas essenciais e complementares utilizadas em minutas de contratos privados em geral



Fonte: Elaborada pelos autores desta obra

Formas de Extinção dos Contratos

Normalmente, os contratos possuem um lapso temporal. Após passado o prazo estabelecido, o contrato deixa de produzir efeitos se não for renovado nos casos que o permitam. Para Orlando Gomes (2002), a relação contratual pode chegar ao fim por meio da rescisão, cessação e resolução. É importante verificar essas hipóteses.

Resilição e Distrato

A resilição é a hipótese estabelecida no próprio Código Civil Brasileiro e está estabelecida nos artigos 472 e 473 (BRASIL, 2002).

Conforme prevê a norma jurídica supracitada, resilição ou distrato são complementares. O distrato ocorre de forma consensual entre as partes, por mútuo acordo, pondo fim ao contrato. A resilição ocorre de forma unilateral, quando uma das partes não deseja a continuidade dos efeitos do contrato e, por isso, pede o seu fim (BARRETO; ONÇA, 2017, p. 24).

Rescisão

Como ensina Venosa (2003, p. 499), a rescisão é uma cisão, um desfazimento no contrato, não é tecnicamente por que uma das partes deseja unilateralmente ou ambas as partes desejam consensualmente. A rescisão ocorre geralmente por identificação de um vício, uma falha na contratação. Entende-se que a extinção do contrato, nesse caso, não decorre apenas da vontade livre em desfazer o negócio de uma ou de ambas as partes, mas do desejo de desfazimento por ter ocorrido um vício que, se antes fosse identificado, nem haveria o contrato entre as partes.

Cessação

Gomes (2001, p.189) ressalta que a cessação decorre de um ato que inviabiliza a continuidade do contrato. Por exemplo, quando ocorre o fechamento da empresa celebrante do contrato, ou o falecimento da pessoa com quem se contratou, ou seja, ocorre de modo que a impossibilidade superveniente de uma das partes, sem vícios no documento, gera o fenômeno da Cessação.

Resolução

Para Gagliano e Filho (2017, p. 342-343), a resolução de um contrato ocorre quando, no próprio instrumento formal, existem cláusulas que definem os motivos e as condições em que esse contrato poderá ser extinto. Ou seja, o contrato explica os motivos ou as condições em que ele será resolvido, com denominadas cláusulas resolutivas.



Capítulo 2

Principais Informações sobre Contratos Administrativos

Reforçando o objetivo deste trabalho, que é o de sugerir um manual prático para elaboração de documentos jurídicos, sobretudo os modelos de Contratos de Transferência de Tecnologia entre ICTs públicas e as empresas, ainda é oportuno lastrear, após os aspectos gerais no campo privado, os elementos atinentes ao campo público.

Conceito de Contrato Administrativo

De forma simples e objetiva, Carvalho Filho (2011, p. 145) define o contrato administrativo próprio como o ajuste firmado entre a Administração Pública e um particular, regulado basicamente pelo direito público e tendo por objeto uma atividade que, de alguma forma, traduza interesse público.

Justen Filho (2016, p. 507) define o contrato administrativo da seguinte forma:

O contrato administrativo é um ato jurídico [infralegal] destinado a gerar direitos e obrigações previamente autorizados (ainda que de modo implícito) pelo direito. O contrato cria direitos e obrigações, mas apenas na medida da existência de uma autorização legislativa para tanto. A normatividade do contrato é, portanto, um reflexo de sua vinculação a uma norma legal autorizativa.

A afirmação indicada anteriormente preconiza que a lei geralmente estabelece as disposições em um contrato de direito administrativo e não somente isso, independentemente da vontade de partes privadas que estejam no contrato, estas se submeterão integralmente aos preceitos da norma pública.

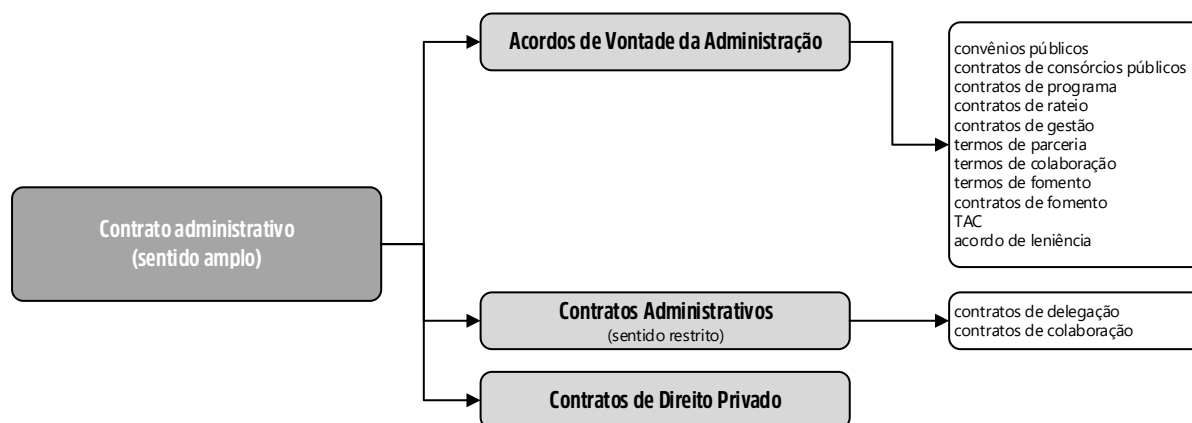
Espécies de Contratos Administrativos

Carvalho Filho (2011, p. 144-149) entende que existem duas espécies de contratos administrativos (no seio público). Uma delas é denominada “contratos privados da administração pública”, que são regulados pelo direito civil privado que não faz parte do corte epistemológico deste trabalho. No entanto, embora não faça parte do recorte a que se propõe aqui, apenas a título de conhecimento, este primeiro tipo de contrato administrativo é o do tipo que a administração pública, independentemente do órgão, age regida pelos princípios do direito civil, de modo que não haverá relação de superioridade entre o particular (privado) e o ente público.

Em sucessão, há o denominado contrato administrativo próprio, ou propriamente dito. Segundo Carvalho Filho (2011, p. 159), uma forte característica desse tipo de contrato é que nele existem cláusulas denominadas exorbitantes que favorecem mais a administração pública do que o particular. Além disso, essas cláusulas chamadas de exorbitantes sempre põem os entes públicos em lugar de privilégio na relação contratual.

Na Figura 2 apresenta-se uma forma de estabelecer os contratos administrativos em sentido amplo e em sentido restrito.

Figura 2 – Espécies de contrato administrativo



Fonte: Justen Filho (2016, p. 506)

Percebe-se que, de forma ampla, contrato administrativo inclui termos e parcerias, bem como as relações de fomento e os demais tipos de acordos. Contrato administrativo é plural e multifacetário, de forma que, em muitas figuras jurídicas, ele pode se manifestar (JUSTEN FILHO, 2016, p. 506-511).

No Quadro 1 é possível visualizar a diferença entre os aspectos do contrato administrativo regido pelo direito privado e os aspectos do contrato regido pelas normas públicas.

Quadro 1 – Diferenças básicas entre Contrato Administrativo e Contrato Privado da Administração

Contrato Administrativo	Contrato Privado da Administração
Presença da Administração em um dos polos da relação contratual (regra).	Presença da Administração em um dos polos da relação contratual (regra).
Finalidade pública imediata ou direta.	Finalidade pública mediata ou indireta.
Regido por normas de direito público, aplicando-se o direito privado de modo supletivo.	Regido predominantemente por normas de direito privado, parcialmente derogadas por normas de direito público.
Presença obrigatória de cláusulas exorbitantes, as quais estarão presentes na relação contratual, mesmo que não estejam expressas no instrumento contratual.	Não é obrigatória a presença de cláusulas exorbitantes, que somente existirão se constarem expressamente do instrumento contratual.

Fonte: Alexandre e Deus (2017, p. 246)

Um destaque que se apresenta no Quadro 1 é que os contratos administrativos possuem cláusulas exorbitantes, assim denominadas por conceder aos entes públicos poderes e direitos especiais em relação aos entes privados na relação negocial, além

do fato de que, nesses tipos de contrato, o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado.

Norma Jurídica Básica sobre Contratos Administrativos

A norma básica que rege as relações contratuais da administração pública é a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993). Nos termos dessa norma, princípios gerais e requisitos são expostos para aqueles que desejam celebrar ou elaborar tais acordos. O artigo 1º, parágrafo 2º, trata da abrangência da norma para aduzir que a abrangência legal alcança todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O conceito derivado da própria lei para os contratos administrativos emana no artigo 2º, parágrafo único, da mencionada lei, como é possível verificar:

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato 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. (BRASIL, 1993, art. 2º)

Nota-se que, quando se fala em contrato na administração pública, as características definidas na lei de licitações ficam explícitas e acabam incidindo nas demais esferas.

Sujeitos dos Contratos Administrativos

Nas relações onde há a figura do contrato administrativo, no mais das vezes, estará de um lado a Administração Pública, por meio de uma IES ou ICT, por exemplo, e do outro lado, o particular, uma empresa, por exemplo. Em que pese haver literatura que entende não haver contrato administrativo entre entes públicos (GASPARINI, 1992), prevalece, desde sempre, que há possibilidade de figurar duas ou mais personalidades públicas no contrato administrativo, por exemplo, duas ICTs em contrato de licença ou parceria, ou uma prefeitura e uma IES em contrato de *know how* (MEIRELLES, 2010).

Das Características do Contrato Administrativo

Existem características do contrato administrativo que são próprias da situação de superposição que a natureza pública ocupa em relação aos particulares. A lei de regência básica estabelece o seguinte:

Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. (BRASIL, 1993, art. 54)

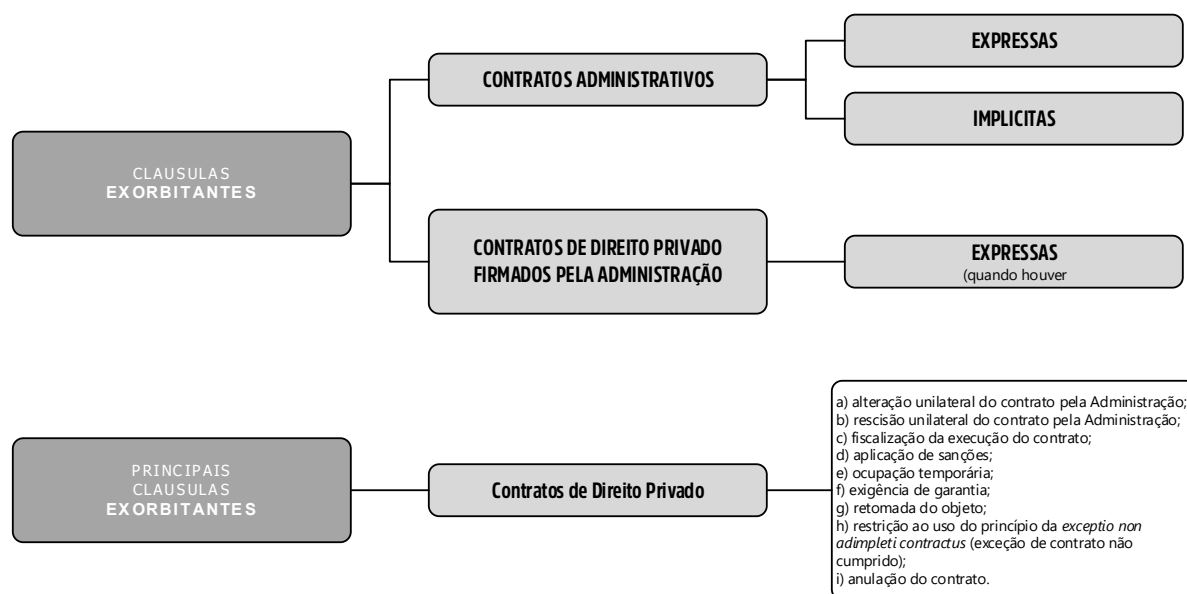
Merece observação o fato de que o contrato administrativo possui complementação do contrato privado tratado no tópico anterior, de modo que supletivamente é possível utilizar princípios e cláusulas capazes de complementar o contrato administrativo, mesmo que sejam cláusulas que comumente são usadas em contratos particulares. Um exemplo são os considerandos, os preâmbulos explicativos, o percentual de multas, entre outras.

Quando se tratam de prerrogativas que regem os contratos administrativos, o artigo 58 da Lei de Licitações (BRASIL, 1993) prevê, com relação aos contratos, que pode existir a possibilidade: de rescindi-los, unilateralmente; de fiscalização da execução; de aplicação de sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; de, nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado e na hipótese de rescisão do contrato administrativo.

Assim, resta claro que a regalia que prepondera na seara do contrato administrativo é o do interesse público sobre o privado e da supremacia do interesse público.

Na Figura 3 é possível perceber as cláusulas exorbitantes comumente encontradas em contratos típicos de normas administrativas.

Figura 3 – Cláusulas exorbitantes do artigo 58 da Lei de Licitações



Fonte: Alexandre e Deus (2017, p. 248)

As cláusulas exorbitantes habitarão o contrato de forma expressa ou tácita, pois seu conteúdo emana da força da lei, de modo que, se um contrato administrativo é

celebrado sem determinadas cláusulas de privilégio, a administração ainda assim poderá invocar o apanágio contra o particular.

Ainda com relação às características dos contratos administrativos, Carvalho Filho (2011, p. 149) aponta que esses contratos seriam formais, comutativos, *intuitu personae* e bilaterais. São formais pelo fato de que não basta apenas ter vontade para produzir efeitos. Alexandrino *et al.* (2012, p. 246) sinalizam que sempre que a lei exigir forma determinada para um contrato, como elemento essencial, o desatendimento da forma prevista na lei implicará nulidade do contrato.

É necessário que, além da vontade, os requisitos da lei sejam cumpridos. O contrato administrativo é comutativo pelo fato de que as obrigações ajustadas devem ser cumpridas nos termos acordados. Os contratos são de confiança na pessoa (*intuitu personae*), de modo que, deixando de existir a pessoa, poderá ocorrer o fim do contrato. E são ainda bilaterais, pois existem obrigações e direitos de cada parte envolvida.

Dos Princípios dos Contratos Administrativos

Nesta seção serão conceituados os mais importantes princípios dos contratos administrativos.

Cláusulas Exorbitantes ou de Privilégio

Carvalho Filho (2011, p. 158) orienta que uma das principais características do contrato administrativo reside na denominada cláusula de privilégio. Essas cláusulas de privilégio são aquelas que estabelecem o predomínio, em regra, da vontade da administração (TÁCITO, 1975, p. 252).

Indisponibilidade do Interesse Público

Quanto à indisponibilidade do interesse público, seria outro princípio desses contratos. Para Justen Filho (2016, p. 628-630), a indisponibilidade do interesse público é a manifestação contratual do que de fato beneficia a sociedade. O agente público, quando atua, deve sempre se pautar de modo a tornar benéfica a relação para a coletividade, seguindo as normas e as regras estabelecidas. O servidor público defende a coletividade e não pode se sentir senhor da coisa pública. Por isso, os interesses públicos são indisponíveis, quer dizer, não é possível abrir mão deles.

Publicidade

Alexandre e Deus (2017, p. 281) sinalizam que a administração pública deve agir em público. Di Pietro (2013, p. 261) ensina que quanto maior for a grandeza em que a administração pública está envolvida maior deve ser a publicidade aos atos desempenhados. Em outras palavras, não se exige apenas que os contratos sejam públicos, mas que sejam transparentes.

Vinculação ao Edital

Nos exatos termos gramaticais, a Lei que rege os contratos administrativos, no artigo 41 (BRASIL, 1993), estabelece o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que, normalmente, ocorre por meio de um Edital.

Assim, se uma ICT elabora uma minuta editalícia, uma norma procedimental ou uma chamada pública, ela estará estritamente vinculada ao que relatou no ato publicado. De forma simplificada, percebe-se que a ideia estabelecida nesse princípio é a de que uma vez divulgadas previamente as regras, mediante instrumento convocatório formal, vinculada estará a administração como se houvesse uma lei interna para gerenciar aquela conduta (MEIRELLES, 2010, p. 256-311).

Princípios Correlatos

A literatura ainda aborda diversos outros princípios, como eficiência, economia, sustentabilidade pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, sustentabilidade, igualdade, sigilo, entre outros (ALEXANDRE; DEUS, 2017; CARVALHO FILHO, 2011). Sem embargos aos diversos princípios existentes, destaca-se neste trabalho – sem pretender esgotar ou analisar profundamente os princípios contratuais – aqueles que estão, de certa forma, mais vinculados aos contratos e que podem influenciar na atuação dos agentes de inovação, os quais foram indicados pelo critério da escolha.

Das Cláusulas dos Contratos Administrativos

A Lei de Licitações também estabelece como requisito contratual a existência de cláusulas específicas no contrato, denominadas cláusulas necessárias, que devem constar em contratos de cunho administrativo (BRASIL, 1993). Tal previsão está estampada no artigo 55 da mencionada lei.

Embora a Lei de Licitações aduza que são cláusulas necessárias (como se fossem essenciais), as cláusulas listadas no artigo 55, em verdade, não seriam obrigatórias. Entende-se que a inexistência de algumas dessas cláusulas não tornaria o contrato inexecutável. As cláusulas no direito administrativo poderiam ser chamadas de necessárias, ou essenciais, ou acessórias, ou secundárias. Outras leis podem ainda adotar mecanismos para a existência de cláusulas que satisfaçam peculiaridades regionais ou locais, indispensáveis ao interesse público, inclusive adotando cláusulas facultativas, não essenciais (JUSTEN FILHO, 2016; MEIRELLES, 2010).

De acordo com Justen Filho (2016), seriam essenciais (obrigatórias, necessárias) as cláusulas que tratam: (i) do objeto e de seus elementos característicos; (ii) do regime de execução ou a forma de fornecimento; (iii) do preço e das condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; (iv) dos prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; e (v) dos direitos e responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas.

Seriam então complementares (facultativas, não obrigatórias, dispensáveis, completivas), as cláusulas de: (i) reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 desta Lei; (ii) relativas às condições de importação, à data e à taxa de câmbio para conversão, quando for o caso; (iii) vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; (iv) legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos; (v) obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; (vi) crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica; e (vii) garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas.

Não é exagero aduzir que, se a Lei n. 8.666/1993 (BRASIL, 1993) adotou em seu texto a importante informação sobre a necessidade de existência de determinadas cláusulas nos contratos administrativos, não tendo o contrato contemplado tais cláusulas, a sua não existência não impede a incidência de princípios e de regras gerais estabelecidos na lei. Em outras palavras, mesmo não havendo previsão de cláusulas obrigatórias no contrato, ele será interpretado nos termos e nos limites da lei geral, neste caso, Lei de Licitações.

Ainda importa ressaltar que na literatura há quem defenda que as cláusulas estabelecidas no artigo 55 da Lei de Licitações são obrigatórias, pois sua inexistência geraria a nulidade do contrato. Noutro giro, prevalece que nem todas as cláusulas

referidas como obrigatória no artigo 55 da Lei de Licitações gerariam a nulidade do contrato, caso inexista a cláusula (JUSTEN FILHO, 2016; ALEXANDRE; DEUS, 2017).

Na Figura 4 estão sintetizadas as cláusulas contratuais para formatação de um contrato administrativo. O que se deve ter sempre em pensamento é que, no contrato administrativo, as regras inseridas nas cláusulas contratuais devem possuir clareza, precisão, e devem emanar princípios elementares de direito público já citados neste trabalho.

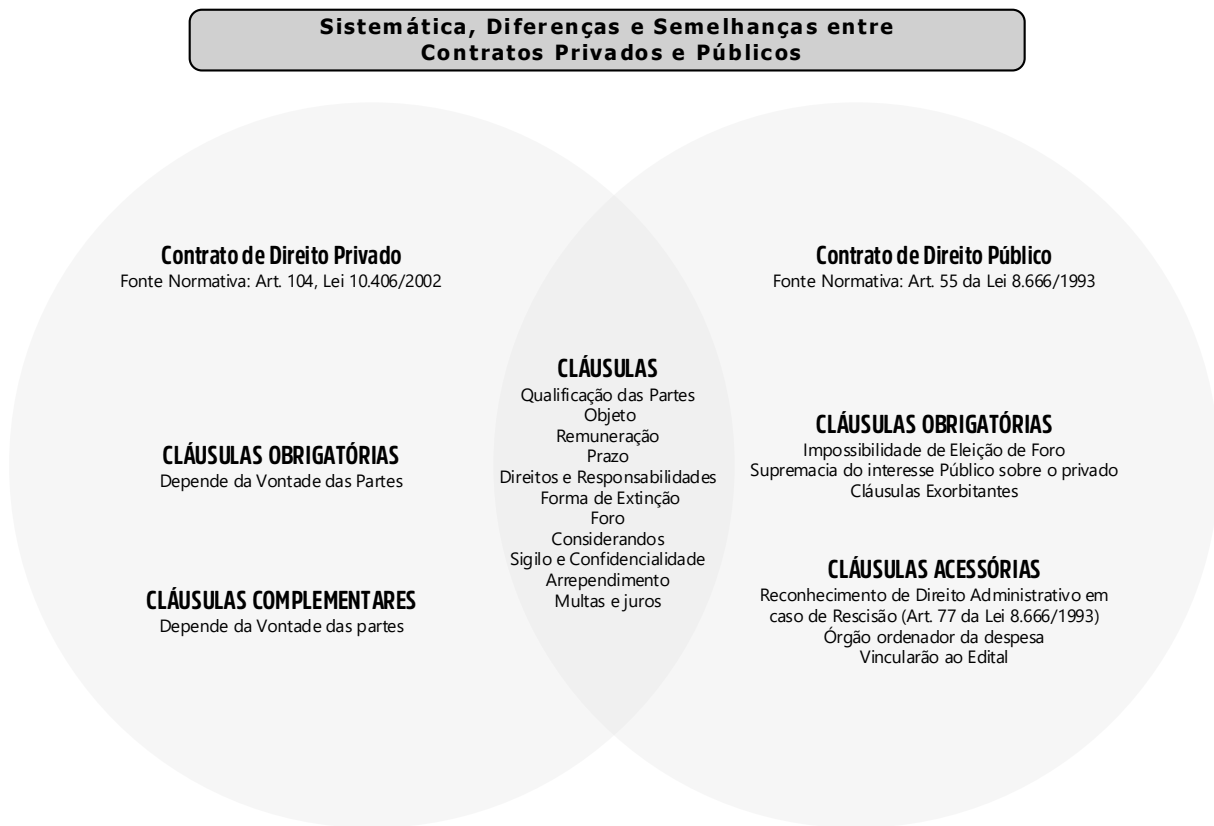
Figura 4 – Exemplos de cláusulas em contratos administrativos



Fonte: Elaborada pelos autores desta obra

A Figura 5 demonstra que, quanto aos contratos, cláusulas principais ou necessárias são mais próximas e uniformes, já, nas cláusulas adicionais ou acessórias, pode ocorrer maior variação.

Figura 5 – Exemplo da sistemática, diferenças e semelhanças entre contratos de Direito Privado e de Direito Público



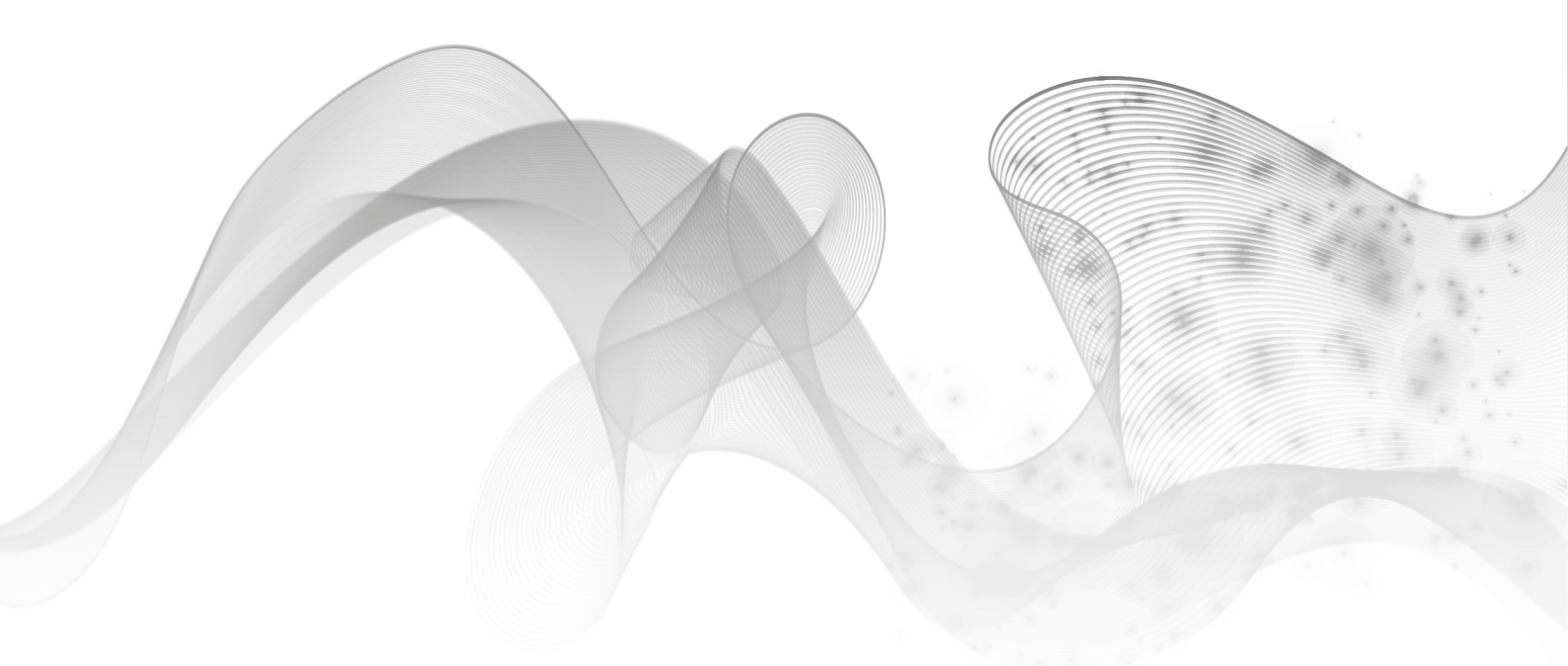
Fonte: Elaborada pelos autores desta obra

O Quadro 9 demonstra de forma sinóptica as espécies de contratos de transferência de tecnologia, com base em propriedade industrial, que são passíveis de registro ou averbação no órgão do INPI, sobretudo trazendo a reboque a ideia de tipos de contratos como verdadeiras espécies contratuais, a finalidade como se fosse o conceito ou objeto de cada contrato, a base legal como o fundamento normativo que cada contrato possui, levando em consideração as normas jurídicas atualizadas e o prazo contratual, que são, em regra, aqueles prazos utilizados ou que podem ser utilizados entre as partes contratantes.

Extinção do Contrato Administrativo

Para Alexandre e Deus (2017, p. 262), quando termina o vínculo obrigacional entre a administração e o administrado, o contrato administrativo se extingue. De maneira

normal, via de regra, a extinção do contrato administrativo ocorre quando termina o prazo do contrato ou quando o objeto é totalmente cumprido. Porém, de forma anormal, pode haver a incidência de circunstâncias que afetam a continuidade do contrato, assim como na esfera civil. Por exemplo, o contrato administrativo pode ser anulado por ato do poder público e pode, ainda, ser rescindido. Em caso de rescisão, tanto o particular quanto a administração, com base em questões contratuais, podem requerer o término do contrato (ALEXANDRE; DEUS, 2017; JUSTEN FILHO, 2016).



Capítulo 3

Instrumentos Pré-Contratuais: Minuta, Carta de Intenção, Documento e Contrato Preliminar ou Pré-Contrato

Antes de avançar para o conteúdo do Contrato de Transferência de Tecnologia, as noções já ministradas conduzem ao entendimento de que o termo contrato, por si, conduz a uma ideia de formalidade finalizada, concreta, validada, em outras palavras, aceita pelas partes. Após a expressão da autonomia da vontade, o contrato consolidado tem força entre os que se obrigaram. No entanto, vale a pena perceber que, embora muitas vezes o termo contrato, minuta, carta de intenção, documento, contrato preliminar sejam utilizados como parecidos, sinônimos ou similares em sede de transferência de tecnologia, em essência, esses são termos distintos e tal distinção é importante para a análise dos resultados deste estudo.

Minuta

Para Villanueva (2012, p. 49), uma minuta é um documento escrito, não obrigacional, que se liga a um contrato propriamente dito, porém, não é definitivo. É

possível entender a minuta como substância do desejo das partes em produzir, iniciar e continuar negociações, sendo assim, a minuta resume o que se pretende inserir no contrato principal.

Preceitua Villanueva (2012, p. 49): “La primera distorsión tiene fuente doctrinal y consiste en afirmar que una minuta es, por principio, un documento que plasma un proyecto, un borrador de contrato, em oposición a un contrato ya formado”.

Vale a pena reafirmar que a minuta é um projeto de contrato, um rascunho, uma espécie de esboço do que se pretende contratar.

Villanueva (2012) define ainda a minuta como rascunho ou esboço de algo que se pretende passar a limpo. A Enciclopédia Jurídica Omeba (1986, p. 198), tomo XV, sinaliza que a minuta é um documento que não possui, em princípio, caráter vinculativo para as partes, isso pelo fato de que, embora haja vontade de negociar, a consolidação da vontade ainda não se firmou em sua totalidade, pois alguns elementos finais podem ser inseridos para formar o contrato definitivo. Essa fase de negociações preliminares também é chamada de *punctação* (MORAES, 2016, p. 69).

Carta de Intenção

Basso (1999, p. 1) afirma que definir carta de intenção é tarefa árdua devido à sua variada finalidade. Schmidt (1982, p. 99) expõe que carta de intenção é um documento preparatório, ou seja, assim como a minuta se insere no campo das negociações contratuais, também o é a carta de intenção. Dominique Blanco (1995, p. 77 *apud* BASSO, 1999, p. 1) informa que “[...] não há modelos de cartas de intenção: eles dependem da intenção que alguém coloca lá”. Como se pode perceber, as intenções colocadas em uma carta são os delineamentos do que se deseja ter no contrato futuro.

Marcel Fontaine (1977, p. 99 *apud* BASSO, 1999, p. 1) aponta que variados termos acompanham a carta de intenção contratual, por exemplo: “[...] memorando de entendimento, penhor de acordo, acordo de princípio, acordo de cavalheiros, acordo preliminar [...]”, entre outros nessa mesma linha.

Sá Ribeiro (2003, p. 234 *apud* BASSO, 1999, p. 1) ensina que alguns princípios devem ser observados ao elaborar uma carta de intenção: a boa-fé, a inexistência de proposição inaceitável no documento, a ausência de obrigatoriedade, a clareza e a objetividade, entre outros.

Documento

Como a minuta e a carta de intenção são documentos, no campo da transferência de tecnologia, ainda, é importante analisar o que vem a ser documento.

Villanueva (2012, p. 46) ressalta que um documento é um papel com inscrições que pode ou não se relacionar com um contrato. A ideia de se ter um papel com inscrições é, por um lado, a ideia de gerar a consequência do não esquecimento do que se escreveu, transmitir a alguém uma informação e, por outro lado, serve também para fomentar uma prova sobre algo que estava escrito. É possível dizer que todo contrato é um documento, mas, nem todo documento é um contrato. Por exemplo, uma carta é um documento, mas não é um contrato. Villanueva (2012, p. 47) ensina ainda que:

En resumen, contrato y documento nunca son lo mismo. Lo que no equivale a decir que nunca estén ligados. Sílo están y tres tipos de relaciones entre el los son posibles (sustancia, forma y función). Segúnello, el documento es un elemento de validez, un medio de prueba y/o un requisito para el registro público de oponibilidad del contrato.

Entende-se que existe diferença do documento para o contrato. Se fosse possível sintetizar, o documento estaria para o treinamento, a minuta estaria para o teste, e o contrato estaria para a prova definitiva de uma negociação (VILLANUEVA, 2012, p. 47).

Contrato Preliminar ou Pré-Contrato

A partir do que Sílvio de Salvo Venosa (2003) afirma, percebe-se que nem sempre o interesse do negócio se materializa:

Nem sempre o mero interesse em contratar materializa-se em um contrato. Os contratos, mormente aqueles em que as partes têm plena autonomia de vontade em suas tratativas, são frutos, na maioria das vezes, de ingentes esforços, de tratativas longas, de minutas, viagens, estudos preliminares, desgaste psicológico das partes, contratação de terceiros especialistas que opinam sobre a matéria [...]. Em razão disso, pode às partes não parecer oportuno, possível ou conveniente contratar de forma definitiva, plena e acabada, mas será talvez mais inconveniente nada contratar, sob pena de se perder toda essa custosa fase preparatória. Talvez necessitem as partes de completar maiores estudos, aguardar melhor situação econômica ou remover algum obstáculo que impeça, naquele momento, a contratação. Nessas premissas, partem os interessados para uma contratação preliminar, prévia, antevendo um futuro contrato. (VENOSA, 2003, p. 420)

Surge então a figura do pré-contrato nessa seara. Silva Pereira (2005, p. 81) mostra que contrato preliminar é “[...] aquele por via do qual ambas as partes ou uma delas se comprometem a celebrar mais tarde outro contrato, que será o principal”. Fica claro que o contrato preliminar é um projeto no qual as partes se obrigam a celebrar o contrato de projetaram no futuro. Inclusive é instrumento muito utilizado quando as partes ainda não sabem exatamente as dimensões do futuro, mas já projetam que desejam convencionar algumas diretrizes.

Reis Júnior (2017, p. 20) destaca que o contrato preliminar tem condão obrigacional. Nesse sentido, a lei brasileira permite arrependimento do que foi construído no contrato preliminar, a exemplo dos artigos 462, 463, 464, 465 e 466 da Lei n. 10.406/2002 (BRASIL, 2002).

Vale dizer que o contrato preliminar pode ser utilizado na esfera do TT, sobretudo em situações que envolvem pesquisas entre instituições, ou quando, por exemplo, existe um licenciamento de tecnologia em que não se sabe o potencial social e econômico futuro.



Capítulo 4

Contrato de Transferência de Tecnologia

A disseminação dos contratos de transferência de tecnologia é um meio, com alternativas eficazes, para que ocorra, por um lado, a diminuição da vitrine tecnológica das ITCs e, por outro, uma maneira de aproximação da universidade e da indústria e vice-versa. Porém, não é apenas isso, por meio dos contratos de transferência de tecnologia formam-se parcerias eficazes para produção conjunta de tecnologia e inovação (HEWITT-DUNDAS, 2012).

Yee (2016) aponta que pesquisas interessantes têm demonstrado que nem sempre a melhor opção para o avanço tecnológico está no contrato de licenciamento ou na cessão de transferência de tecnologia, mas sim nos contratos de parcerias para desenvolvimento de produtos em conjunto que têm surtido efeitos positivos.

Noções Básicas sobre Tecnologia

Conforme alega Yee (2016), tecnologia é definida como “razão de saber fazer”. É originada da junção dos termos gregos *tecno* ou *techné*, que significa “saber fazer”, adicionado do termo *logia* ou *logus*, traduzido como “razão”.

Assim, considerando o termo utilizado, tecnologia não é necessariamente produto objeto de compra ou venda. No entanto, ao se agregar fatores humanos, como a criatividade, e fatores sociais, como a educação, a tecnologia surge como um conjunto de técnicas, processos e procedimentos que dão razão à existência de produtos, fabricações e instrumentos que podem ser comprados ou vendidos (ASSAFIM, 2010).

Para Di Blasi (2010), tecnologia é um concatenado de bens imateriais preenchidos com conhecimentos (*know how*) técnicos e da ciência em diversas áreas, que, quando são aplicados em determinada área, fazem surgir bens materiais. Segundo dados do INPI, no Brasil, parte significativa das pesquisas, capazes de gerar bens, está nas universidades públicas.

Na Tabela 1 é apresentado um *ranking* dos 10 principais depositantes de patentes de invenção de residentes no país. É perceptível que, entre os residentes, as universidades brasileiras se sobressaem consideravelmente quanto aos depósitos. Entre as 10 primeiras posições, oito são universidades públicas. Isso reforça o que Di Blasi (2010) defende, segundo ele, a tecnologia, inovadora, ainda se concentra nas universidades públicas.

Tabela 1 – *Ranking* de empresas cedentes – 2016

Posição	Nome	2016	Part. n. Total Residentes (%)
1	Universidade Federal de Minas Gerais	70	1,3
2	Universidade Estadual de Campinas	62	1,2
3	Universidade de São Paulo	60	1,2
4	Universidade Federal do Ceará	58	1,1
5	Universidade Federal do Paraná	53	1,0
6	Universidade Federal de Pelotas	45	0,9
7	Universidade Federal da Paraíba	32	0,6
7	Universidade Federal de Pernambuco	32	0,6
9	Universidade Federal da Bahia	31	0,6
9	Whirlpool	31	0,6
Top 10		474	9,1
Total de Pedidos de Patentes de Invenção por Residentes		5.199	100
Total de Pedidos de Patentes de Invenção (Residentes e não Residentes)		28.009	

Fonte: INPI (2016, p. 21)

Na Tabela 2, verifica-se as empresas que mais registraram cessão de contratos de transferência de tecnologia no período de 2016.

Tabela 2 – Ranking de empresas cedentes – 2016

Posição	Nome	2016	Part. n. Total (%)
1	HONDA	19	2,8
2	BURGER KING	17	2,5
3	MAHLE	15	2,2
4	ROBERT BOSCH	12	1,7
5	AISIN	9	1,3
6	IAV	8	1,2
6	KOMATSU	8	1,2
8	RAMADA	6	0,9
8	COCA-COLA	6	0,9
10	KSB AKTIENGESELLSCHAFT	5	0,7
10	TOYOTA GOSEI	5	0,7
Subtotal		110	16,1
Total de Contratos		686	100

Fonte: INPI (2016, p. 50)

De acordo com a Tabela 3, em 2017, as universidades públicas ainda lideraram, significativamente, as primeiras posições no indicador de depósito de patente entre os residentes.

Tabela 3 – Ranking dos depositantes residentes de patente de invenção – 2017 – Universidades Públicas

Posição	Nome	2017	Part. n. Total Residentes (%)
1	Universidade Estadual de Campinas	77	1,4
2	Universidade Federal de Campina Grande	70	1,3
3	Universidade Federal de Minas Gerais	69	1,3
4	Universidade Federal da Paraíba	66	1,2
5	Universidade de São Paulo	53	1,0
6	Universidade Federal do Ceará	50	0,9
7	CNH Indústria Brasil	35	0,6
8	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	34	0,6
9	Pontifícia Universidade Católica – PR	31	0,6
9	Universidade Federal do Paraná	31	0,6
Top 10		516	9,4
Total de Pedidos de Patentes de Invenção por Residentes		5.480	100
Total de Pedidos de Patentes de Invenção (Residentes e não Residentes)		25.658	

Fonte: INPI (2017c, p. 16)

Em que pese a Tabela 3 ser encabeçada por ICTs públicas, ainda não se percebe efetivamente a transferência de patentes, por exemplo, com significativo avanço. Assim, não é sem razão que urge a aplicação da transferibilidade da tecnologia existentes nos ICTs no intuito de alavancar a economia, por um lado, e, por outro, desenvolver o país.

A Tabela 4 demonstra que em 2017 os cedentes de patentes de invenção, por exemplo, também não foram as ICTs públicas.

Tabela 4 – *Ranking* dos depositantes residentes de patente de invenção – 2017 – Empresas Privadas

Ranking	Nome padronizado	Nome Cliente (1)	Total
1	TACO BELL	TACO BELL CORP.	18
2	ICONIX	ICONIX LATIN AMERICA LLC	1
		ICONIX LATIN AMERICA, LLC	14
		ICONIX SPAIN HOLDINGS, S.L	2
3	JTEKT	JTEKT CORPORATION	7
4	ROBERT BOSCH	ROBERT BOSCH GMBH	3
		ROBERT BOSCH LICENSING ADMINISTRATION CV	1
		ROBERT BOSCH PACKAGING TECHNOLOGY B.V.	2
5	HONDA	HONDA ACCESS CORP.	1
		HONDA LOCK MFG. CO. LTD.	2
		HONDA MOTOR CO. LTD	3
6	BURGER KINK	BURGER KINK CORPORATION	6
7	SHOWA CORPORATION	SHOWA CORPORATION	5
8	OFFICINE MACCAFERRI	OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.	5
9	COCA-COLA	THE COCA-COLA COMPANY	5
Total Geral			75

Fonte: INPI (2017c, p. 66)

Guimarães (2002) sustenta que os fatores tecnológicos têm impulsionado as ICTs para fora de seu muro no intuito de, por meio de P&D, propagar o progresso inovativo. No entanto, por diversos fatores, a Transferência de Tecnologia ainda não foi devidamente implementada e é embrionária (REISMAN, 2005).

Importa registrar que, como exemplo, foram verificados apenas os depósitos de patente e as cessões de tecnológica no período de 2016 e 2017, não levando em consideração outros tipos de análises quanto a outra possibilidade de proteção intelectual. A intenção é tão somente identificar que, mesmo havendo produção científica com potencial no país, emanado pelas ICTs, não há, em princípio, transferência expressiva de tecnologia no país.

Precedentes Inspiradores da Transferência de Tecnologia

Transferência de Tecnologia (TT) é um tema amplo. No mundo globalizado, multidisciplinar, interdisciplinar, envolto em redes, todos necessitam de resignificação, de atualização, e essa é a proposta da transferência de tecnologia (LEDWITH; COUGHLAN, 2005).

De forma simples, a TT é nada mais que uma transmissão de conhecimento ou compartilhamento de conhecimento que promove evolução (BORSATTO; BERGAMASCO; BIANCHINI, 2017).

Rogers (2001) definiu a TT como a movimentação da tecnologia entre organização transmissora e organização receptora. Guimarães (2002) concebeu a TT como a máquina da inovação.

Contrato de transferência de tecnologia é mais amplo do que um contrato de compra e venda de produto (TERRA, 2001). João Marcelo de Lima Assafim (2005, p. 1-2) destaca o seguinte sobre o contrato de TT:

Sem dúvida, a própria expressão “transferência de tecnologia” revela por si mesma que a tecnologia, isto é, o conjunto de idéias, regras, conhecimentos técnicos e habilidades ou modos de atuação sobre a realidade material, não tende a ficar enclausurada no âmbito pessoal do seu criador, pois, da mesma forma que os conhecimentos em geral, tem vocação para a expansão, a universidade e a permanente mobilidade. Neste sentido, pode-se afirmar que, quando no horizonte de alguém que cria uma técnica, não está presente a rentabilidade econômica, a maior recompensa será precisamente, “comunicar” aos demais a técnica por ele criada e, desse modo, ser reconhecido como seu autor. Durante longo tempo isto foi o que ocorreu: enquanto não surgiam os interesses de rentabilidade econômica, não houve a necessidade de criar mecanismos de proteção à tecnologia. Porém, o panorama mudou com o surgimento desses novos interesses nas aspirações dos criadores: somente estavam dispostos a “comunicar” suas descobertas e as respectivas técnicas se lhe fossem oferecidas condições para satisfazer tais interesses, o que também ocorre atualmente: o criador comunica a técnica em troca da concessão de um direito de monopólio pela coletividade ou, de forma mais direta e particular, em troca de uma contraprestação econômica por parte dos interessados em utilizar a técnica por ele criada.

O que se pode extrair disso é que a transferência de tecnologia desvela uma realidade até então não necessariamente rentabilizada, porém é rentabilizável na medida em que a descoberta, a técnica e a ciência põem em concessão um ativo que, utilizado por terceiro, pode gerar transformação econômica.

Para Terra (2001), os inspiradores ideais criados em 1980 pelo Bayh Dole Act e Stevenson-Wydler Technology Innovation Act nos Estados Unidos da América influenciaram em muito o Brasil. A lei americana denominada *Bayh Dole Act* possibilitou intensa aproximação entre a academia e a indústria (GUIMARÃES, 2002). Em verdade, houve mais que uma indução do governo para que a transferência de tecnologia fosse efetiva, ocorreu um verdadeiro redirecionamento intelectual.

A Stevenson-Wydler Technology Innovation Act (1980), no mesmo sentido e ano,

Seja promulgada pelo Senado e pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América no Congresso, que esta lei possa ser citada como a “Lei de Inovação Tecnológica Stevenson-Wydler de 1980. O Congresso conclui e declara que: (1) A tecnologia e a inovação industrial são centrais para o bem-estar econômico, ambiental e social dos cidadãos dos Estados Unidos. (2) A tecnologia e a inovação industrial oferecem um padrão de vida aprimorado, aumento da produtividade do setor público e privado, criação de novas indústrias e oportunidades de emprego, serviços públicos aprimorados e maior competitividade dos produtos dos Estados Unidos nos mercados mundiais. (3) Muitas novas descobertas e avanços da ciência ocorrem em universidades e laboratórios federais, enquanto a aplicação desse novo conhecimento para fins públicos comerciais e úteis depende em grande parte de ações de negócios e mão-de-obra. A cooperação entre a academia, os laboratórios federais, o trabalho e a indústria, de formas como transferência de tecnologia, intercâmbio de pessoal, projetos conjuntos de pesquisa e outros, deve ser renovada, ampliada e fortalecida.

Entre os princípios que nortearam a legislação americana, na Stevenson-Wydler Technology Innovation Act, estavam: 1) A tecnologia e a inovação industrial são centrais para o bem-estar econômico, ambiental e social dos cidadãos dos Estados Unidos; 2) A inovação tecnológica e industrial oferece um melhor padrão de vida, maior produtividade do setor público e privado, criação de novas indústrias e oportunidades de emprego, melhores serviços públicos e maior competitividade dos produtos dos Estados Unidos nos mercados mundiais; 3) Muitas novas descobertas e avanços na ciência ocorrem em universidades e laboratórios federais, enquanto a aplicação desse novo conhecimento a propósitos públicos comerciais e úteis depende em grande parte de ações empresariais e trabalhistas. A cooperação entre academia, laboratórios federais, trabalho e indústria, em formas como transferência de tecnologia, intercâmbio de pessoal, projetos conjuntos de pesquisa e outros, deve ser renovada, ampliada e fortalecida.

Com essas bases, os escritórios de tecnologia passaram a robustecer sua atenção. Falleiros (2008 *apud* TERRA, 2001) revela que, após a Bayh Dole Act e a Stevenson-Wydler Technology Innovation Act, nos Estados Unidos, os registros de proteção de ativos aumentaram de 200 por ano em 1980 para 3.000 por ano em uma década. Segundo Terra (2001), de 1991 a 1995, as patentes acadêmicas aumentaram 120%.

Para McMillan, Narin e Deeds (2000), a indústria norte-americana e os institutos de pesquisas são fortes aliados para Transferência de Tecnologia.

Em terras brasileiras, mesmo não sendo recentes as discussões em torno da transferência de tecnologia, em dezembro de 2004, o marco regulatório da inovação foi sancionado. Nesse marco, algumas características com os princípios da lei dos EUA podem ser percebidas, por exemplo, a aproximação da indústria e da ICT, estabelecido no artigo 1º, inciso V, do marco regulatório de 2004.

Outras variadas normas foram estabelecidas, porém o objetivo maior, com a relevância que se espera, baseado no potencial do país, ainda não é significativo.

Conceito de Contrato de Transferência de Tecnologia

O professor Luiz Otávio Pimentel (2009, p. 255) define o contrato de forma geral, considerando:

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 n. 8.666/1993, art. 2º, parágrafo único).

Resta configurado que o contrato de transferência de tecnologia também é um ajuste, pois se insere no conceito geral visto há pouco. No entanto, o contrato de TT é também permeado de características gerais de um contrato administrativo. A Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004), dispõe que:

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.

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

§ 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.

§ 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.

§ 4º O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar o disposto no § 3º do art. 75 da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.

§ 5º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.

Quando a lei expõe o contrato de transferência de tecnologia, ela o faz no sentido de ser este o instrumento jurídico capaz de materializar o objeto do contrato. A Lei n. 9.279/96 (BRASIL, 1996) reforça a permissão da celebração do contrato para a exploração de tecnologia no intuito de transmitir para outrem, *in verbis*:

Art. 61 O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Como observado no artigo antes dito, nota-se que há a denominação de licenciante como aquele que deseja receber o ativo e de licenciado no sentido de ser aquele que transite a possibilidade da exploração. E ainda se percebe que a lei permite a exploração da patente ou seu depósito, bem como a transmissão para que um terceiro a explore. A Lei n. 8.666, 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993), define o contrato administrativo propriamente dito da seguinte forma:

Para os fins desta Lei, considera-se contrato 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.

Nesse caso, a definição de contrato de transferência de tecnologia não é outro se não a de um contrato administrativo. Barbosa (2006b, p. 46) afirma que a ICT:

Passa a ter poderes de direito administrativo para celebrar contrato de fornecimento de tecnologia ou de licenciamento com terceiros, relativos aos direitos exclusivos que detenha em face de suas próprias criações. Não há quaisquer restrições quanto aos destinatários de tais fornecimentos ou licenças, que poderão ser instituições privadas e públicas, nacionais ou não.

Antunes e Manso (1993 *apud* FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 65-87) sinalizam que uma simples definição de contrato de transferência de tecnologia seria um “acordo que transfere conhecimento” elaborado entre o detentor e o receptor do objeto da transferência.

Objeto de Transferência de Tecnologia

Rogers (2001) definiu a transferência de tecnologia como a movimentação da tecnologia entre organização transmitente e organização receptora. Nesse contexto, também será a TT a transmissão de conhecimento ou o compartilhamento de conhecimento (BORSATTO; BERGAMASCO; BIANCHINI, 2017).

Para Assafim (2010), podem ser objeto de transferência de tecnologia as patentes de invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, os modelos industriais e as topografias de circuitos integrados, os segredos industriais ou *know how*, os programas de computador, entre outros. Como a escala de possibilidades de transferência de

tecnologia é volumosa, entende-se que aquilo que pode ser objeto de transferência está inserido em um rol de situações exemplificativas e não exaustivas.

Nessa linha de pensamento, Woerter *et al.* (2008 *apud* BENEDETTI, 2010) relacionaram ainda como possibilidade de TT a troca de informações técnicas e científicas, a formação de profissionais qualificados em P&D, os cursos de mestrado ou de doutorado para funcionários de empresas, as consultorias, as palestras e os seminários, os usos de infraestrutura, outros projetos de cooperação em pesquisa, a transferência de titularidade de patente e a cessão de direitos sobre propriedade intelectual.

Pastor e Calderón (2014) afirmam ainda que uma invenção que não seja protegida pela propriedade industrial poderá ser objeto de transmissão se representar interesse e ganhos econômicos para quem deseja receber a tecnologia. Nesse sentido, os autores corroboram com a ideia de que TT é operação de voluntariedade de aquisição e de recepção de determinado conhecimento disponível (ASSAFIM, 2010; DIAS; GARNICA, 2013).

Yee (2016 *apud* ASSAFIM, 2010) e Dias e Porto (2013a) relacionaram alguns canais que a literatura aborda como veículo que conduz a TT.

(1) o emprego temporário de um acadêmico pela empresa; (2) a efetivação de um consórcio de pesquisa, em que a empresa participa em um consórcio com universidade, instituto de pesquisa e/ou outras empresas; (3) compra de parte minoritária de uma *spin-off* acadêmica; (4) contratação de uma consultoria e/ou assessoria de um acadêmico; (5) *joint venture* de pesquisa, em que uma empresa junto com uma universidade ou instituto de pesquisa criam uma entidade de pesquisa independente; (6) contratação de um trabalho de P&D de universidade e/ou instituto de pesquisa; (7) por uma empresa através de um fundo de pesquisa financia a pesquisa exploratória da universidade e/ou instituto de pesquisa; (8) pela compra de uma licença ou patente de universidade e/ou instituto de pesquisa; e (9) o licenciamento da propriedade industrial. (YEE, 2016, p. 46)

Fica claro que a TT de certa forma contribui significativamente para movimentar o sistema inovativo, de modo que o desenvolvimento proporciona ganhos econômicos e, ao mesmo tempo, evolução social. E é importante notar que, para cada tipo de veículo da TT, será necessário, no mais das vezes, ter uma instrumentalização que materializa a vontade de quem deseja transmitir e de quem deseja receber a tecnologia. Esse instrumento será o Contrato de Transferência de Tecnologia.

Tipos de Contratos de Transferência de Tecnologia Perante o INPI

Os tipos de contratos de transferência de tecnologia, embora possam variar com base no princípio da liberdade contratual neste trabalho, estão descritos como aqueles adotados pela classificação do INPI, segundo prevê a Resolução n. 199/2017, sendo: a) Licença de Uso de Marca (UM); b) Cessão de Marca (CM); c) Licença para Exploração de Patentes (EP); d) Cessão de Patente (CP); e) Licença para Exploração de Desenho Industrial (EDI); f) Cessão de Desenho Industrial (CDI); g) Licença Compulsória de Patente; Licença de Topografia de Circuito Integrado (LTCI); h) Cessão de Topografia de Circuito Integrado (CTCI); i) Licença Compulsória de Topografia de Circuito Integrado; j) Fornecimento de Tecnologia (FT); k) Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT); e l) Franquia (FRA).

Contratos de Transferência de Tecnologia com Base em Propriedade Industrial

Os contratos de TT com base na Propriedade Industrial, segundo o INPI, mediante Resolução n. 199/2017, são: a) Licença de Uso de Marca (UM); b) Cessão de Marca (CM); c) Licença para Exploração de Patentes (EP); d) Cessão de Patente (CP); e) Licença para Exploração de Desenho Industrial (EDI); f) Cessão de Desenho Industrial (CDI); g) Licença de Topografia de Circuito Integrado (LTCI); e h) Cessão de Topografia de Circuito Integrado (CTCI).

Essas disposições eram previstas na Lei n. 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que foi revogada pela Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.

Contratos de Transferência de Tecnologia com Base no Fornecimento de Tecnologia

Os contratos de TT com fornecimento de tecnologia, segundo o INPI (2017a), mediante a Resolução n. 199/2017, são: a) o contrato de fornecimento de tecnologia (“*know how*”) que compreende a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas destinados à produção de bens e serviços; e b) o contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica que estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou à prestação de serviços especializados.

Contrato de Tecnologia na Modalidade de Franquia (FRA)

A franquia é um modelo de negócio. Dias (2010, p. 359-390) destaca que esse contrato é:

[...] o acordo formal em que o franqueador concede ao franqueado o direito para explorar marca ou patente, obras intelectuais protegidas pelo direito autoral, bem como técnicas operacionais, procedimentos de negócio e *marketing* em associação à distribuição de produtos e serviços, em contrapartida ao pagamento de uma remuneração e por determinado período.

A Franquia é também uma transferência de tecnologia em sentido amplo. Para Barbosa (2002, p. 3), franquia pode ser definida como o “[...] tipo de negócio jurídico de fundo tecnológico, que importa na padronização do aviamento de várias empresas independentes entre si, não necessariamente vinculadas por laços societários diretos ou indiretos”.

O ponto de destaque sobre esses contratos é que no Brasil há uma legislação própria sobre franquias. Trata-se da Lei n. 8.955, de 15 de dezembro de 1994, que estabelece o cumprimento de requisitos da Lei para que o contrato tenha validade perante o INPI. Para que haja registro de um contrato de franquia no órgão competente, é necessário que seja apresentada a Circular de Oferta de Franquia (COF) ou uma declaração de recebimento da Circular de Oferta de Franquia, nos termos da Lei n. 8.955/94. Essa circular nada mais é do que as regras do modelo de negócio, os detalhes principais que o franqueador deverá ter acesso.

Os contratos de franquia, em regra, são arquivados pelo tempo identificado para a realização do serviço, de acordo com o contrato e a vontade das partes.

Quadro 2 – Tipologia Contratual sobre Transferência de Tecnologia

Tipos de Contratos	Finalidade	Base Legal	Prazo Contratual
Licença de Uso de Marca (UM)	Autoriza o uso efetivo, por terceiros, de marca registrada ou com depósito para registro no INPI.	Artigos 139, 140 e 141 da Lei n. 9.279/96 (LPI)	Não poderá ultrapassar o prazo de vigência das marcas registradas que serão licenciadas.
Cessão de Marca (CM)	Implica a transferência de titularidade, para terceiros, de marca registrada ou com depósito de registro no INPI.	Artigos 133 a 138 da Lei n. 9.279/96 (LPI)	Nos termos do Contrato. Em regra, pelo tempo integral de proteção.

Tipos de Contratos	Finalidade	Base Legal	Prazo Contratual
Licença para Exploração de Patentes (EP)	Autoriza a exploração, por terceiros, de patente concedida ou de pedido de patente depositada no INPI.	Artigos 61, 62 e 63 da Lei n. 9.279/96 (LPI)	Não poderá ultrapassar o prazo que durará a concessão da patente.
Cessão de Patente (CP)	Implica a transferência de titularidade, para terceiros, de Patente concedida ou com depósito no INPI.	Artigos 58 e 59 da Lei n. 9.279/96 (LPI)	Nos termos do Contrato. Em regra, pelo tempo integral de proteção.
Licença para Exploração de Desenho Industrial (EDI)	Autoriza a exploração, por terceiros, de Desenho Industrial protegido ou com pedido de proteção efetuado no INPI.	Artigo 121 da Lei n. 9.279/96 (LPI)	Não poderá ultrapassar o prazo que durará a concessão da proteção ao DI.
Cessão de Desenho Industrial (CDI)	Implica a transferência de titularidade, para terceiros de Desenho Industrial protegido ou com depósito no INPI.	Artigo 121 da Lei n. 9.279/96 (LPI)	Nos termos do Contrato. Em regra, pelo tempo integral de proteção.
Licença Compulsória de Patente	Ocorre quando não há exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, por 3 anos da concessão.	Artigos 68 a 74 da Lei n. 9.279/96 (LPI) Decreto n. 3.201/99 Decreto n. 4.830/03	Os contratos são averbados no máximo pelo prazo de vigência das patentes que serão licenciadas.
Licença de Topografia de Circuito Integrado (LTCI)	Autoriza a exploração, por terceiros, de Topografia de Circuito protegida ou com pedido de proteção efetuado no INPI.	Artigos 44 a 46 da Lei n. 11.484 de 31 de maio de 2007	Não poderá ultrapassar o prazo de vigência da topografia de circuito integrada que será licenciada.
Cessão de Topografia de Circuito Integrado (CTCI)	Implica a transferência de titularidade, para terceiros, de Topografia de Circuito protegida ou com depósito no INPI.	Artigos 41 a 43 da Lei n. 11.484 de 31 de maio de 2007	Podem ser averbados pelo prazo declarado no contrato entre as partes.
Licença Compulsória de Cessão de Topografia de Circuito Integrado (CTCI)	Ocorre quando por abuso de direitos, abusos de poder econômico, não atendimento ao mercado ou afronta a livre concorrência o titular de direitos patentários sofre suspensão do exercício destes direitos.	Artigos 47 a 54 da Lei n. 11.484 de 31 de maio de 2007	Os contratos são registrados no máximo pelo prazo de vigência da topografia de circuito integrado que será licenciada.

Fonte: Elaborado pelos autores desta obra

O que chama a atenção, no Quadro 2, são a exploração de patentes, a exploração de desenho industrial e a exploração de topografia de circuitos integrados, com relação ao tempo em que ainda não tiver sido concedido o registro ou patente efetivamente, pois, nesse caso, enquanto não for concedido registro, eventual valor a ser pago – em sede de registro ou averbação de contrato – ele estará oficialmente suspenso até a concessão da proteção. Concedida a proteção ao ativo intelectual, os pagamentos acobertados pelo registro ou averbação do contrato no órgão sofrerão retroação para efeito remuneratório.

No Quadro 3 estão apresentadas as características principais de contrato de conhecimento em tecnologia.

Quadro 3 – Tipologia Contratual de contrato de fornecimento de tecnologia

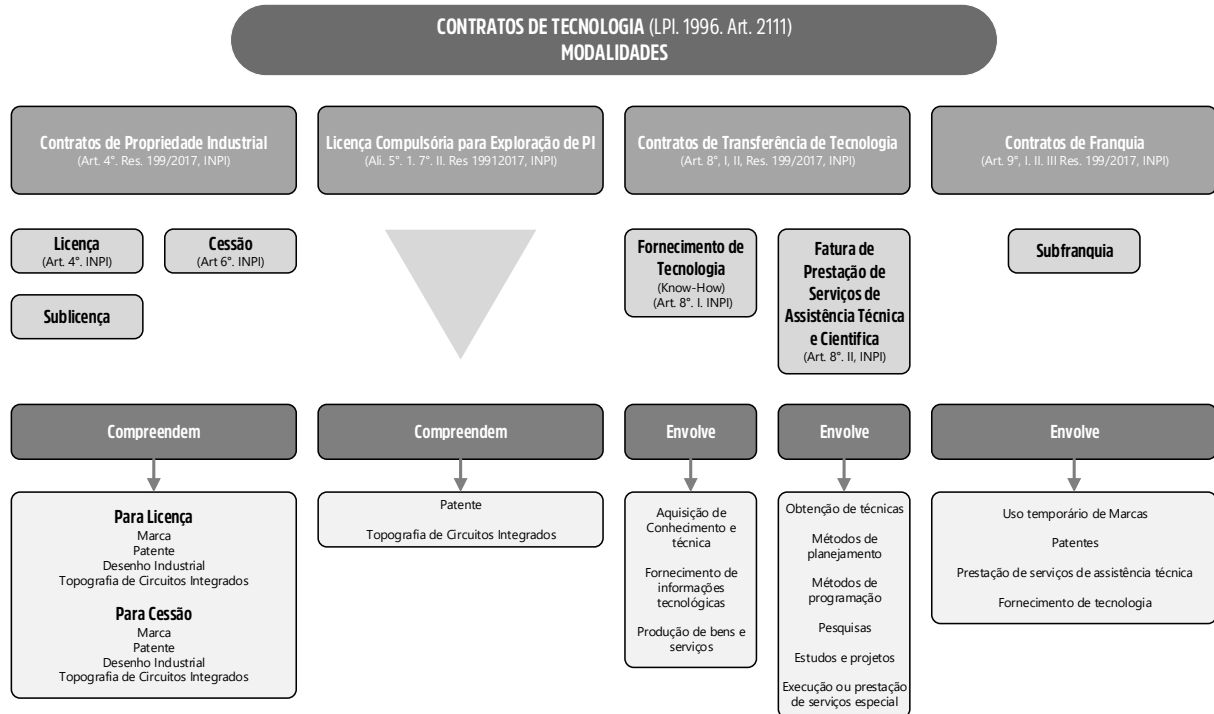
Tipos de Contratos	Finalidade	O que compreende?	Base Legal	Prazo Contratual
Contrato de Fornecimento de Tecnologia (FT).	Contrato de Fornecimento de Tecnologia tem por finalidade a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparadas por direitos de propriedade industrial concedido ou depositado no Brasil.	Deve compreender o conjunto de informação e dados técnicos para permitir a fabricação dos produtos e ou processos (<i>know how</i>).	Resolução INPI n. 199/2017.	Os contratos são registrados no máximo pelo prazo de vigência da topografia de circuito integrado que será licenciada.
Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT).	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 quando relacionados à atividade fim da empresa, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no exterior.	O objeto da contratação deverá ser detalhado com clareza definido os serviços que serão executados, técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos ou prestação de serviços especiais.	Conforme prevê o artigo 211 da Lei n. 9.279/96, alguns serviços técnicos são dispensados de registro pelo INPI. A lista dos serviços está na Resolução INPI n. 156/2015.	Os contratos são registrados pelo prazo previsto para realização do serviço ou pelo período de realização dos serviços, de acordo com o contrato.

Fonte: Elaborado pelos autores desta obra

Na Figura 6 é possível sintetizar a representação do artigo 14 do Decreto n. 8.854, de 22 de setembro de 2016 (BRASIL, 2016), de modo a perceber uma subdivisão clássica dos contratos de tecnologia em gênero e em espécies. Contrato de tecnologia é gênero, dos quais são espécies: (i) os contratos de propriedade industrial, traduzidos nas subespécies que envolvem o licenciamento e a cessão de produtos patenteados, desenhos industriais, marcas e topografias de circuitos integrados; (ii) as licenças compulsórias para exploração de patentes; (iii) os contratos de transferência de tecnologia traduzidos na subespécie de fornecimento de tecnologia propriamente dito (*know how*) e prestação

de serviços de assistência técnica e científica; e (iv) os contratos que envolvem franquias (MATOS, 2017).

Figura 6 – Modalidades de Contratos de Tecnologia conforme Resolução INPI n. 199/2017



Fonte: Elaborada pelos autores desta obra

Reafirma-se que a Figura 6 mostra uma possível classificação mais adequada para a interpretação teleológica das atuais normas do INPI em consonância também com as leis de regência (Lei n. 10.332/2001; Lei n. 9.279/1996; e Lei n. 10.973/2004) que possibilitam verificar com maior precisão a classificação dos contratos no INPI.

Embora exista essa subdivisão teórica entre contrato de propriedade industrial e contratos de transferência de tecnologia, ambos os instrumentos são aptos para transferir tecnologia, conforme prevê a Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996 (BRASIL, 1996). A diferenciação técnica ocorre tão somente no campo das modalidades instrumentais.

Da Averbação ou Registro de Contratos de Transferência de Tecnologia no INPI

O INPI é o órgão competente para apreciar as averbações de contratos e o agente de normatização dos procedimentos de propriedade intelectual. O exercício do exame de contratos que lhes são submetidos para averbação ou registro é assegurado, sobretudo, em virtude da missão que foi confiada ao órgão pelo legislador em sua lei de criação, a Lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970 (BRASIL, 1970).

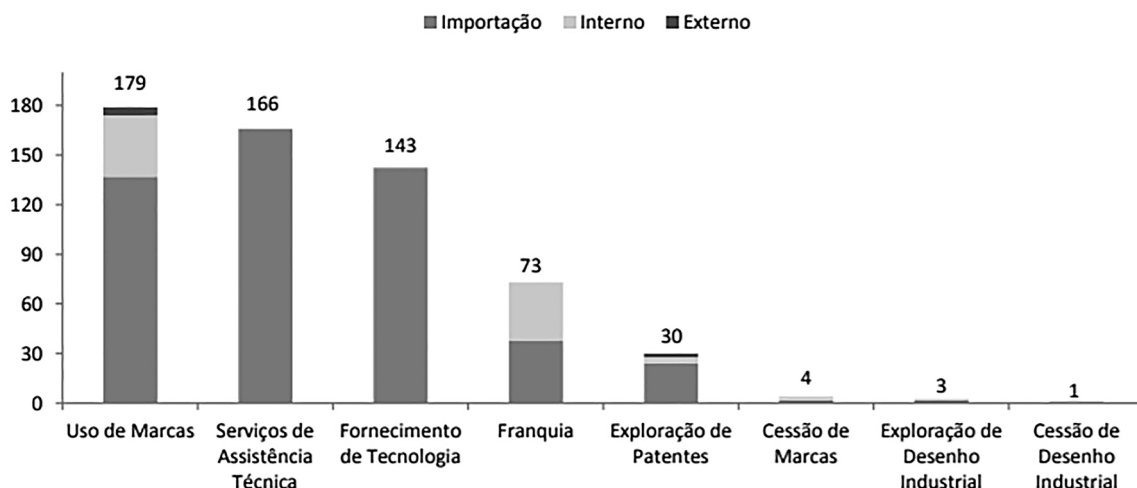
Entende-se, com razão, que a meta fixada para o INPI, em última análise, é também a de conferir efetivação às normas de propriedade industrial, sem perder de vista suas funções social, econômica, jurídica e técnica e considerando sempre o desejável desenvolvimento econômico do país, auxiliando, inclusive, em atos regulamentares sobre Transferência de Tecnologia (STJ, 2018).

Em regra, os contratos de transferência de tecnologia devem ser averbados no INPI. Porém, para Barbosa (2013, p. 1), não há “[...] obrigação incondicional de submeter contratos à averbação do INPI”. Ou seja, se não desejar averbar o contrato, não é obrigatório, salvo se desejar possuir os efeitos que o registro gera. Diante dessa premissa, a informação de que não é “obrigação incondicional” o registro merece uma ressalva, qual seja, se não registrar, não possui os efeitos, e se não há efeitos, não se pode pagar ou receber *royalties*, por exemplo.

Com essas luzes lançadas, é possível asseverar que as empresas brasileiras que contratem com outras de mesma origem, ou empresas brasileiras que se comprometam com empresas estrangeiras ou domiciliadas fora do país, precisam averbar ou registrar os contratos de transferência de tecnologia perante o INPI, garantindo, assim, efeitos aos pactos celebrados.

Na Figura 7, é possível verificar as categorias de contratos que foram averbados ou registrados no INPI em 2017. Salta aos olhos que a maior parte dos contratos diz respeito ao uso de marcas.

Figura 7 – Registros de contrato por categorias – 2017



Fonte: INPI (2017a)

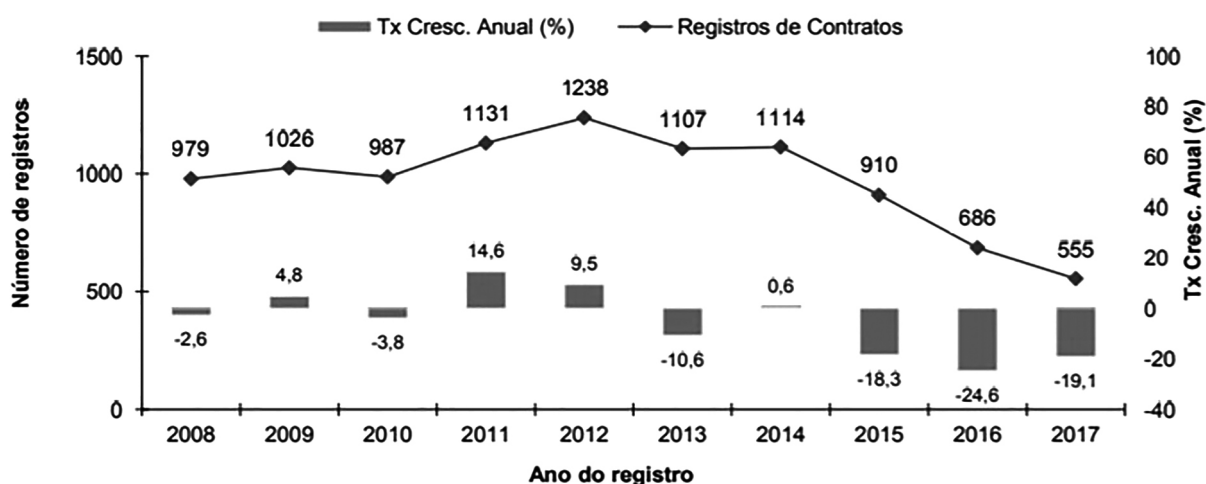
Por meio da Figura 7, é possível notar, portanto, as principais atividades econômicas que as empresas registraram e os contratos averbados em 2017 (INPI, 2018).

Ribeiro e Barros (2014, p. 43-55) entendem que a legislação potestativa não exauriu quem deve e quem não deve averbar ou registrar contratos de TT no INPI e nem quais os contratos a serem averbados de forma taxativa. No entanto, como se verá

neste trabalho, existem procedimentos normativos emanados do INPI para albergar as averbações e os registros dos contratos de TT.

De acordo com a Figura 8, o número de registros de contratos de transferência de tecnologia tem diminuído no Brasil.

Figura 8 – Registros de contrato de tecnologia – 2008-2017



Fonte: INPI (2017a)

Percebe-se que, em 2008, foram averbados 979 contratos, em 2016, foram averbados 686 e, em 2017, foram 555. Esses dados desvelam que há uma diminuição na quantidade de contratos averbados. Porém não significa, necessariamente, que a transferência de tecnologia tenha diminuído, sobretudo por que os agentes envolvidos na cadeia patentária e registral podem escolher, em alguns casos, não registrarem os contratos por estratégia ou opção, mesmo transferindo tecnologia.

Depois de 2014, a Figura 8 demonstra que os contratos passaram a diminuir, e o INPI atribui tal queda na dispensa de registro de contratos vinculados à montagem, à instalação à manutenção e aos reparos de máquinas (INPI, 2018).

Requisitos do Contrato de Transferência de Tecnologia

A Instrução Normativa INPI n. 16, de 18 de março de 2013, que consolidou a disposição do Ato Normativo INPI n. 35, de 15 de abril de 1997, elencou alguns requisitos contratuais quando a intenção dos pactuantes for a averbação do contrato no órgão. Entre os requisitos, o INPI (1997, art. 3º) destacou que “[...] os contratos deverão indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os ‘royalties’, os prazos de vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da contratação”.

De acordo com essa análise, para efeito de contratos a serem averbados no INPI, cláusula de objeto, remuneração ou *royalties*, o prazo de vigência e a forma de execução podem ser interpretados como necessárias ou principais.

É bem verdade que, no caso de uma empresa privada transferir tecnologia para outra empresa privada, sujeita à averbação no INPI, não se deve falar, tecnicamente, em cláusulas necessárias, acessórias ou secundárias, pois, nesse caso, tratar-se-á de contrato privado. Sendo assim, serão cláusulas principais (essenciais) ou complementares (adicionais).

Havendo dois entes públicos celebrando contrato de transferência de tecnologia, ou um ente público e uma empresa privada na mesma intenção, o contrato de transferência de tecnologia terá feição de contrato administrativo e, assim, tecnicamente, as cláusulas contratuais serão denominadas, na rígida tecnicidade, de necessárias (ou obrigatórias) ou secundárias (ou facultativas).

Subdivisão dos Contratos quanto ao Registro ou à Averbação no Órgão Competente

É importante consignar a complexidade que envolve os contratos de tecnologia, posto que alguns são regidos pela Lei n. 10.168, de 29 de dezembro de 2000, alterada pela Lei n. 10.332, de 19 de dezembro de 2001 (RIBEIRO; BARROS, 2014; BRASIL, 2000). Outros contratos possuem regulamentação estabelecida pelo INPI, como se verá neste trabalho.

Conforme estabelece o Decreto n. 8.854, de 22 de setembro de 2016 (BRASIL, 2016), artigo 14, estão definidos o registro ou a averbação do contrato de tecnologia, no sentido de que são registrados os contratos que impliquem transferência de tecnologia e franquia, na forma da Lei n. 9.279/1996; e são averbados os contratos de licença e cessão de direitos de propriedade industrial, na forma da Lei n. 9.279/1996.

O marco regulatório da inovação, no artigo 6º, com redação dada pela Lei n. 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (BRASIL, 2016), traz que é “[...] facultado à ICT pública celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida”. A lei fala em “contrato de transferência de tecnologia” e em “licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação”, que, na verdade, também pode ser entendido em sentido amplo como contrato de TT, sobretudo se adotarmos o conceito de transferência de tecnologia como o processo de comercialização de um bem com fator cognitivo transferindo-o para a atividade empresarial (BARBOSA, 2003).

Também para Barbosa (2003), os contratos de transferência de tecnologia seriam gêneros cujas espécies poderiam ser assim subdivididas: (i) contratos de transferência

de tecnologia de propriedade industrial (por exemplo, licenças e cessões que envolvem patentes, marcas, desenhos industriais, etc.); (ii) contratos de transferência de tecnologia não patenteada (por exemplo, fornecimento de *know how*, segredo industrial); (iii) contratos de transferência de tecnologia de serviços técnicos (por exemplo, assistência técnica e científica); (iv) contratos de transferência de tecnologia de projetos de engenharia (por exemplo, “Chave na mão” ou *turn-key*, para entrega de plantas industriais em pleno funcionamento). A essa classificação, filiam-se outros doutrinadores, como Ribeiro e Czelusniak (2014).

Embora não seja um ponto fundamental a classificação dos contratos de tecnologia, a Instrução Normativa INPI n. 16, de 18 de março de 2013, dispôs o seguinte sobre os contratos de TT:

O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos de propriedade industrial (exploração de patentes, exploração de desenho industrial ou uso de marcas), os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e científica), os de franquia e os de licença compulsória para exploração de patente. (INPI, 2013, art. 2º)

Em sucessão, a Instrução Normativa INPI n. 70, de 11 de abril de 2017, arremessou feixes de luz sobre o tema e, assim, explicou:

Art. 1º Estabelece o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, na forma da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 2º O INPI averbará os contratos de licença, de sublicença e de cessão de direitos de propriedade industrial e registrará os contratos de transferência de tecnologia e de franquia a seguir:

I – Licença de direito de propriedade industrial:

a) o contrato de licença e de sublicença para exploração de patente concedida ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 61 a 63 da Lei n. 9.279, de 1996;

b) o contrato de licença e de sublicença para exploração de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei n. 9.279, de 1996; e

c) o contrato de licença e de sublicença para uso de registro de marca ou de pedido de marca, conforme disposto nos artigos 139 a 141 da Lei n. 9.279, de 1996.

II – Cessão de direito de propriedade industrial:

a) o contrato de cessão de patente concedida ou de pedido de patente, confor-

me disposto nos artigos 58 a 60 da Lei n. 9.279, de 1996;

b) o contrato de cessão de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei n.º 9.279, de 1996; e

c) o contrato de cessão de registro de marca ou de pedido de marca, conforme disposto nos artigos 134 a 138 da Lei n. 9.279, de 1996.

III – Transferência de tecnologia:

a) o contrato de fornecimento de tecnologia (“*know how*”) que compreende a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços; e

b) o contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica que estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.

IV – O contrato de Franquia empresarial regido pela Lei n. 8.955, de 15 de dezembro de 1994.

Art. 3º Os contratos de exportação de tecnologia estão dispensados da averbação ou registro no INPI.

Com base na Instrução Normativa n. 70/2017, percebe-se que faz sentido a subclassificação do módulo contratual como: (i) os contratos de propriedade industrial, que envolvem o licenciamento e a cessão de produtos patenteados, desenhos industriais, marcas e topografias de circuitos integrados; (ii) os contratos de transferência de tecnologia de fornecimento de tecnologia propriamente dito (*know how*) e de prestação de serviços de assistência técnica e científica; e (iii) os contratos que envolvem franquias.

Hodiernamente, o INPI editou a Resolução n. 199, de 7 de julho de 2017, alterando a Instrução Normativa n. 70/2017, a qual consignou que:

Art. 4º As modalidades averbadas como contratos de licenciamento ou sublicenciamento no INPI envolvem marcas, patentes e desenhos industriais e topografia de circuito integrado.

Art. 5º A modalidade averbada como licenciamento compulsório de patente no INPI.

Art. 6º As modalidades contratuais averbadas como cessão no INPI envolvem marcas, patentes, desenhos industriais e topografias de circuito integrado.

Art. 8º As modalidades contratuais registradas como aquisição de conhecimentos no INPI envolvem o fornecimento de tecnologia e os serviços de assistência técnica e científica.

Art. 9º As modalidades contratuais registradas como franquia empresarial no INPI envolvem a adesão ao sistema de franquia e também, os sistemas máster franquia e subfranquia. (INPI, 2017b)

Uma interpretação sistematizada e teleológica da Instrução Normativa n. 16/2013, da Instrução Normativa n. 70/2017 e da Resolução n. 199/2017, todas do INPI, faz surgir a compreensão de que os contratos de transferência de tecnologia são os de: (i) licença e cessão de direitos de propriedade industrial (exploração de patentes, exploração de desenho industrial, uso de marcas e topografia de circuitos integrados); (ii) aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e científica); (iii) franquia; e (iv) licença compulsória para exploração de patente.

Ainda é necessário esclarecer, como aponta Matos (2017, p. 29), que as expressões “averbar” ou “registrar” os contratos de TT devem ser empregadas conforme a modalidade contratual utilizada como forma de transferência. Essa designação estará tecnicamente atrelada ao que se pretende consignar no INPI. Por exemplo, quando se trata de licenciamento de patente, deve-se adotar o termo averbação do contrato. Sendo a referência o fornecimento de *know how*, o termo a ser utilizado será registro de contrato. Depois de conferir essa etapa, é possível verificar os tipos de contratos de transferência de tecnologia.

Do Fluxo de Averbação ou Registro de Contratos no INPI

A averbação/registo de contratos de tecnologia tem previsão no artigo 1º da Resolução INPI n. 199/2017:

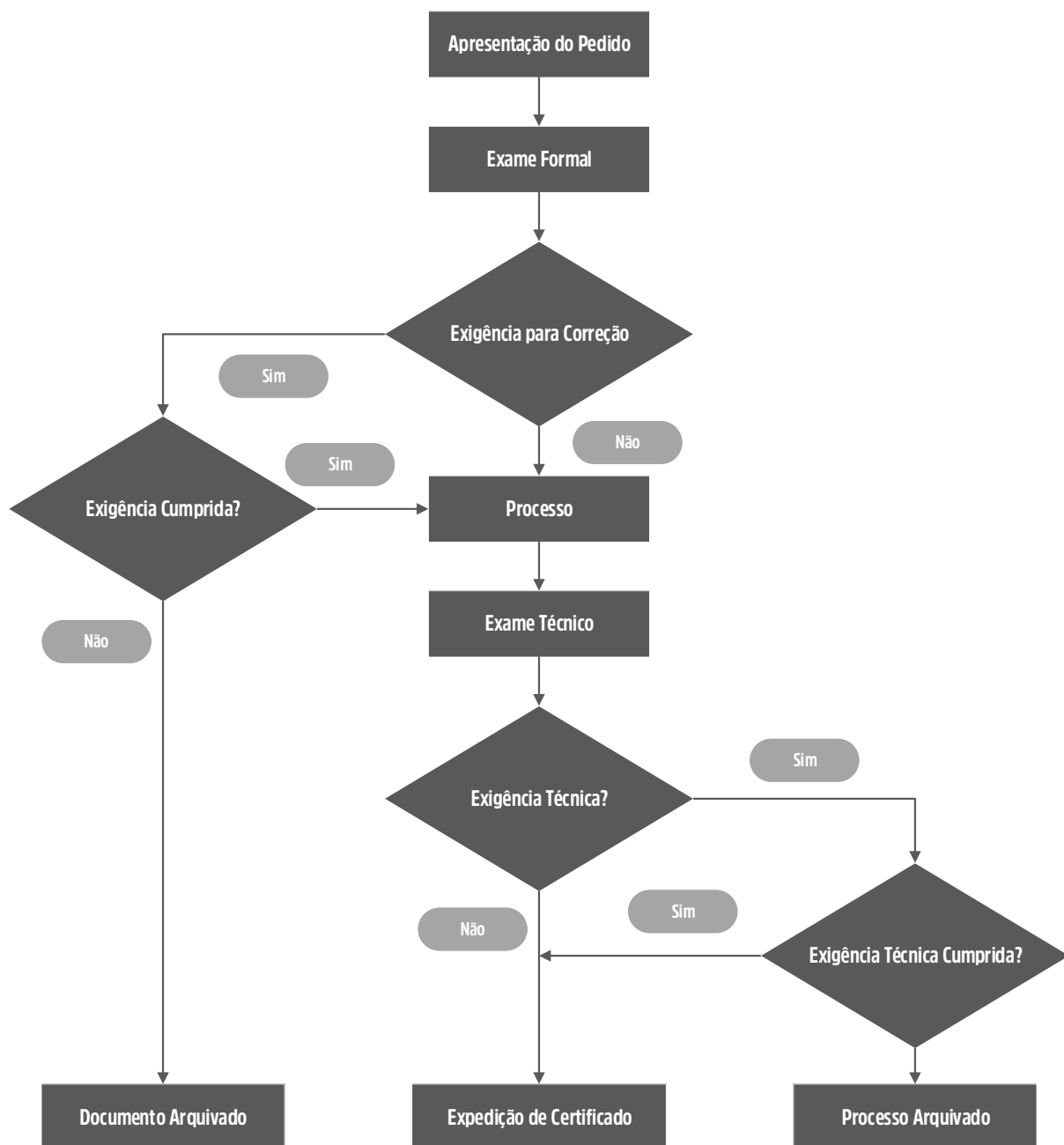
- Art. 1º São requisitos para admissibilidade dos requerimentos de averbação ou de registro e petições aos processos a apresentação dos seguintes documentos:
- I – Formulário de pedido de averbação ou de registro ou da petição ao Processo, protocolado com *login* do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da parte ou do procurador constituído;
 - II – Comprovante do recolhimento da retribuição devida, com a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU);
 - III – Procuração digitalizada da via original, observado o disposto nos artigos 216 e 217 da Lei n. 9.279, de 1996;
 - IV – Contrato, fatura, ou instrumento representativo do ato digitalizado da via original, observando-se as formalidades de atos praticados no exterior, quando aplicável;
 - V – Tradução para o idioma português digitalizada da via original, quando documento redigido em idioma estrangeiro;
 - VI – Formulários Ficha Cadastro da Pessoa Jurídica ou Física contratantes;
 - VII – Estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil, sob pena de exigência para a apresentação desse documento;

VIII – Documento atualizado que comprove o enquadramento da requerente como beneficiária da obtenção do desconto na tabela de retribuições dos serviços do INPI, quando aplicável, sob pena de exigência para a apresentação desse documento.

IX – Outros documentos, a critério da parte interessada, pertinentes ao negócio jurídico.

Na Figura 9 é apresentada uma série de etapas que condensam o fluxograma do pedido de averbação/registro de contratos no INPI.

Figura 9 – Fluxograma de apresentação de pedido de averbação ou registro no INPI



Fonte: INPI (2012)

Verifica-se na Figura 9 que, uma vez efetuado o pedido e disponibilizados os documentos, inclusive as taxas de análise, o pedido é submetido ao exame. O prazo de conclusão da etapa de averbação é de 30 dias, conforme previsto no artigo 211 da LPI (BRASIL, 1996). Porém, ocorrendo exigências, estas deveram ser respondidas em 60 dias, conforme artigo 214 da LPI.

A atenção precisa estar voltada para o fato de que o INPI adotou uma sistemática eletrônica de pedido de averbação e de registros de contratos de transferências, consoante com a Resolução n. 147, de 22 de junho de 2015, de modo que do dia 7 de julho de 2015 para a atualidade, o sistema de requerimento e de colacionamento de documentos para averbação é eletrônico.

Dos Efeitos da Averbação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

Quando se trata dos efeitos dos contratos de transferência de tecnologia, a lei de regência manifesta que se presta o registro ou a averbação no órgão competente para: (i) legitimar pagamentos para o exterior; (ii) permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal para a empresa cessionária dos pagamentos contratuais efetuados; e (iii) gerar efeitos perante terceiros.

A Lei de regência de averbação (LPI) prevê que:

Art. 62 O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 140 O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

Art. 211 O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. (BRASIL, 1996)

Para Barbosa (2013, p. 4), as finalidades do registro ou averbação de contrato no INPI são claramente pontuadas:

Reconhecer que há interesse público na transferência de tecnologia em questão, permitindo que as empresas envolvidas na operação possam se habilitar aos incentivos e vantagens previstos em legislação específica.

Reconhecer, quando for competência desta autarquia, que os custos e despesas incorridos pelas empresas na obtenção da tecnologia satisfazem os limites, as condições e os propósitos da legislação fiscal.

Reconhecer, conforme determinado pelo Banco Central do Brasil, que os respectivos pagamentos atendem às normas legais relativas à remessa de divisas para o exterior e, quando for o caso, que há interesse público na utilização das disponibilidades cambiais do País para os propósitos da operação analisada.

Comprovar que a licença de marcas ou de patente apresenta as condições legais de permitir a exploração regular do registro ou privilégio por terceiros, respeitadas as demais condições estipuladas pelo Código de Propriedade Industrial.

Reconhecer que, a juízo do INPI, a execução do negócio jurídico, tal como estipulado, tem condições de atender à legislação de repressão ao abuso de poder econômico.

Reconhecer que, no tocante à exploração dos direitos de propriedade intelectual e à operação de transferência de tecnologia pertinentes, os atos e contratos em questão não desatendem às normas legais relativas à proteção dos direitos dos consumidores.

No caso de atos ou contratos destinados à exportação, reconhecer que a tecnologia é de origem nacional.

Conceder validade ou eficácia à manifestação de vontade das partes, quando este efeito decorrer de lei específica.

Quanto às condições, o autor ainda destaca que serve a averbação para:

Legitimar pagamentos para o exterior.

Permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal para a empresa cessionária dos pagamentos contratuais efetuados.

Produzir efeitos perante terceiros.

Comprovar que a licença de marcas ou de patente apresenta as condições legais de permitir a exploração regular do registro ou privilégio por terceiros, respeitadas as demais condições estipuladas pelo Código de Propriedade Industrial. (BARBOSA, 2013, p. 1-4)

Em linhas gerais, além de os efeitos permitirem a circulação de riquezas nesses contratos, o segundo grande efeito do registro, ou averbação, está no combate à utilização indevida por terceiros daquilo que está protegido no órgão competente e mediante contrato entre partes (BARBOSA, 2013, p. 2).

Dos Contratos que não Necessitam de Averbação ou Registro no Órgão Competente

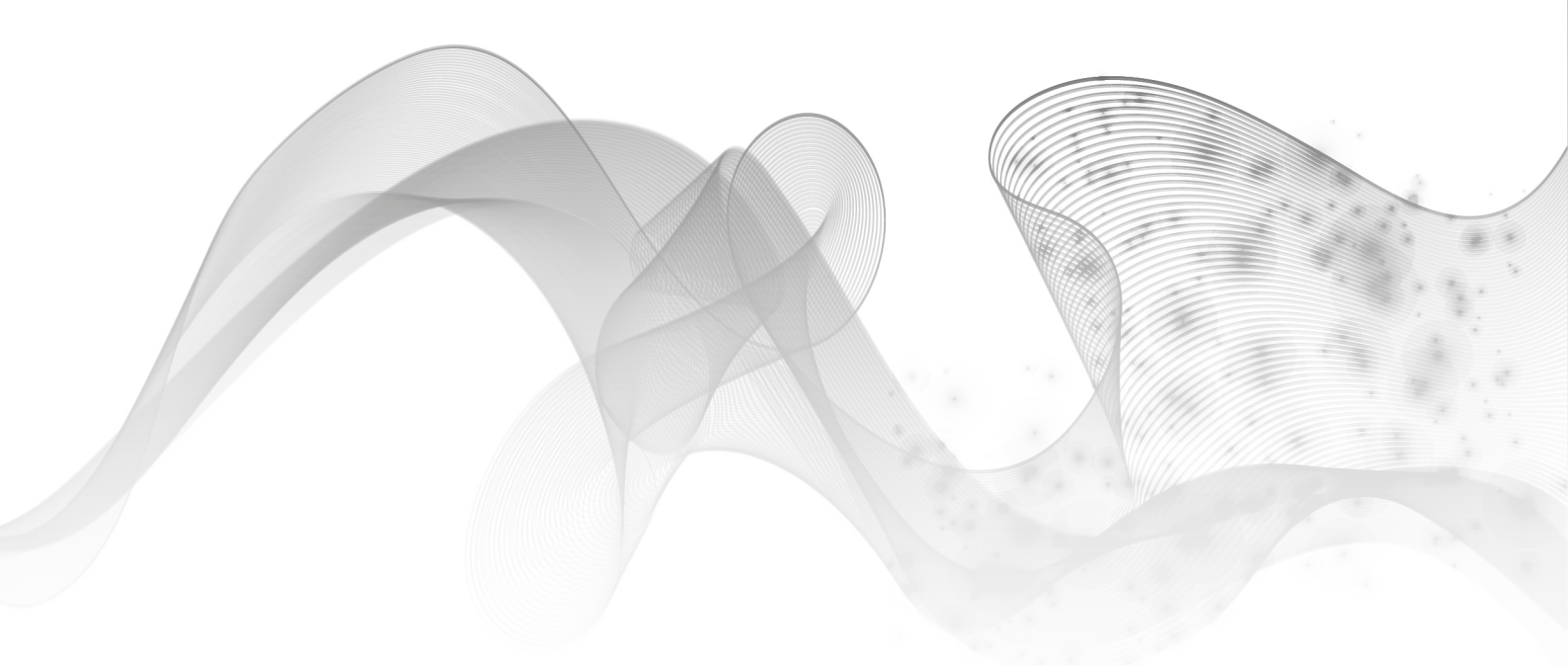
Nos termos da Resolução INPI n. 156, de 9 de novembro de 2015, alguns contratos são dispensados de registros no INPI. Conforme previsto no artigo 1º, essas práticas não são entendidas como transferência de tecnologia:

Art. 1º Divulgar a lista dos contratos de Serviços de Assistência Técnica e Científica que não são passíveis de registro, por não implicarem em transferência de tecnologia:

- I. Agenciamento de compras incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária);
- II. Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios (beneficiamento de produtos);
- III. Serviços de manutenção preventiva prestados em equipamentos e/ou máquinas, de qualquer natureza;
- IV. Serviços de reparo, conserto, ajuste, calibração, revisão, inspeção, reforma e recuperação prestados em equipamentos e/ou máquinas, de qualquer natureza;
- V. Serviços de supervisão de montagem, montagem, desmontagem, instalação e início de operação prestados em equipamentos e/ou máquinas;
- VI. Homologação e certificação de qualidade de produtos;
- VII. Consultoria na área financeira;
- VIII. Consultoria na área comercial;
- IX. Consultoria na área jurídica;
- X. Consultoria visando à participação em licitação;
- XI. Serviços de marketing;
- XII. Consultoria remota, sem a geração de documentos;
- XIII. Serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação, integração, implantação, customização, adaptação, certificação, migração, configuração, parametrização, tradução ou localização de programas de computador (software);
- XIV. Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador (software);
- XV. Licença de uso de programa de computador (software);
- XVI. Distribuição de programa de computador (software);
- XVII. Aquisição de cópia única de programa de computador (software).

Extinção do Contrato de Transferência de Tecnologia

Portugal e Ribeiro (2004) ressaltam que a extinção do contrato de transferência de tecnologia pode ocorrer: (i) por acordo entre as partes; (ii) pelas circunstâncias de violação contratual; (iii) pelo vencimento da licença de direitos; e (f) pelo pagamento dos *royalties* finais em casos de cessão.



Capítulo 5

Outras Modalidades de Contratos de Transferência de Tecnologia

Viegas (2009, p. 133-175) ensina que contratos de transferência de tecnologia, *lato sensu*, podem assumir diversos tipos. Inclusive, para o autor, alguns tipos nem chegam de fato a transmitir tecnologia ou conhecimento e, ainda assim, são catalogados como contratos de TT. Para Assafim (2010, p. 18-19), qualquer instrumento normativo capaz de transmitir direitos de propriedade intelectual de forma “monopólica” poderia ser admitido como contrato de tecnologia ou de transferência de tecnologia.

Há quem entenda que, além de serem vários os instrumentos de contrato possíveis, estes devem adotar forma simples para se exteriorizar no mundo jurídico (VIEGAS, 2009). Para Macedo e Barbosa (2000, p. 101), quando se trata de transferência de tecnologia, embora fosse ideal adotar um modelo padrão contratual ou uma melhor forma de conseguir celebrar o contrato, parece remota ou “inviável” a premissa de se ter um padrão único para qualquer circunstância que se apresente. A dificuldade de se ter apenas uma linha de atuação, um padrão, significa que todo sistema dependerá da negociação, dos interpretes, de possíveis problemas identificados em uma tecnologia e não em outra, ou seja, as variáveis dificultam um padrão engessado nesse caso (MACEDO; BARBOSA, 2000).

Dos Convênios Administrativos

Convênios são instrumentos jurídicos firmados por pessoas vinculadas ao direito administrativo entre si ou entre estes e pessoas particulares (CARVALHO FILHO, 2014, p. 182). Pode-se dizer que embora parecidos, os contratos administrativos de TT e os convênios para realização de P&DI são distintos.

Essa distinção pode ser percebida, como aponta José dos Santos Carvalho Filho (2014, p. 188), da seguinte forma:

No contrato, os interesses são opostos e diversos; no convênio, são paralelos e comuns. Neste tipo de negócio jurídico, o elemento fundamental é a cooperação, e não o lucro, que é o almejado pelas partes no contrato. De fato, num contrato de obra, o interesse da Administração é a realização da obra, e o do particular, o recebimento do preço. Num convênio de assistência a menores, porém, esse objetivo tanto é do interesse da Administração como também do particular. Por isso, pode-se dizer que as vontades não se compõem, mas se adicionam.

É possível entender o convênio como um ajuste de “colaboração mútua” para alcançar “interesse comum” entre os celebrantes (ALEXANDRE; DEUS, 2017). Há, no âmbito federal, um decreto que define o Convênio, trata-se do Decreto n. 6.170, de 25 de junho de 2007, que define:

Art. 1º...

§ 1º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I – convênio - acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. (BRASIL, 2007, art. 1º, inc. I)

Além da definição do Decreto mencionado, a Lei n. 8.666/1993 também informa que aplicar-se-á aos convênios aquilo que couber, conforme o contrato: “[...] Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração (BRASIL, 1993, art. 116).

O Decreto n. 9.283, 2 de fevereiro de 2018 (BRASIL, 2018), que regulamenta a inovação, traz a hipótese de convênio como possibilidade de forma jurídica de atuação das ICTs.

Art. 39 A celebração do convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação poderá ser feita por meio de:

§ 4º Os órgãos e as entidades da União poderão celebrar convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação a partir da iniciativa das ICT públicas ou privadas na apresentação de propostas de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, hipótese em que a concessão do apoio observará o disposto no inciso II do § 2º e, ainda, a relevância do projeto para a missão institucional do concedente, a sua aderência aos planos e às políticas do Governo federal e a disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 43 O plano de trabalho do convênio */de pesquisa, desenvolvimento e inovação deverá ser estabelecido mediante negociação e conter obrigatoriamente:

I – a descrição do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação a ser executado, dos resultados a serem atingidos e das metas a serem alcançadas e o cronograma, além dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;

II – o valor total a ser aplicado no projeto, o cronograma de desembolso e a estimativa de despesas; e

III – a forma de execução do projeto e de cumprimento do cronograma a ele atrelado, de maneira a assegurar ao conveniente a discricionariedade necessária ao alcance das metas. (BRASIL, 2018)

O que se destaca de forma técnica é que convênio pode ser entendido como um vínculo de aproximação entre os agentes envolvidos na PI e TT, como alega Carvalho Filho (2014).

Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento em Parceria

A Lei de Inovação preconiza em seu no artigo 6º que:

Art. 6º É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria. (Redação pela Lei n. 13.243, de 2016).

§ 1º-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração. (Incluído pela Lei n. 13.243, de 2016). (BRASIL, 2016)

Etzkowitz e Zhoui (2017) informam que as descobertas teóricas, que antes demoravam para acontecer e que mesmo após anos de desenvolvimento nem sempre eram transferidas, deram lugar a um processo promissor que é a possibilidade de as ICTs

e as empresas participarem juntas, tanto do processo de inovação como da pesquisa, mediante parceria.

Ritter e Torkomian (2013) sinalizam que estão ocorrendo significativos avanços na legislação brasileira no intuito de promover a TT. Woerter *et al.* (2008 *apud* BENEDETTI, 2010) citam que são eficientes outras formas de pensar a transferência de tecnologia, como o compartilhamento de informações técnicas e científicas, a formação de profissionais qualificados em P&D, os cursos de mestrado ou doutorado para funcionários de empresas, as consultorias, as palestras e os seminários, os usos de infraestruturas e os projetos de cooperação em pesquisa e desenvolvimento entre ICTs.

Para Ritter e Torkomian (2013), o aperfeiçoamento da transferência de tecnologia, que tem sido perseguido com mais intensidade, demanda um conjunto importante de ações, como as políticas institucionais em PI e TT, os mecanismos eficientes de gestão, a definição adequada dos fluxos de processos e procedimentos, a utilização de instrumentos jurídicos eficientes e a agilidade nos trâmites internos documentais nas ICTs.



Capítulo 6

Estratégias Estruturais e Ferramentas de Auxílio na Elaboração de Contratos de TT

Ritter *et al.* (2009, p. 1) já manifestavam considerável preocupação com a estruturação da PI e da TT no Brasil quando organizaram uma espécie de manual de estratégias para aperfeiçoamentos dos NITs XE “NITs”. Nesta etapa, de forma sucinta, serão abordadas estratégias estruturais e ferramentas de auxílio, no entanto, sem esgotar o tema.

Estratégias Estruturais Contratuais

Para Ritter, Toledo e Lotufo (2009, p. 75), na corrida global pelo avanço tecnológico, se buscou de forma acirrada uma “metodologia linear das relações”, em que, da “pesquisa básica até a inovação industrial”, os atores estavam todos bem conhecidos e com papéis definidos. Conforme aponta a pesquisadora, cabia à ICT a pesquisa e o ensino, à indústria coube a função de produzir, enquanto o papel e o propósito do Estado era se manter regular para, assim, financiar as pesquisas (RITTER; TOLEDO; LOTUFO, 2009, p. 22). No entanto, esses atores foram se mesclando, formando uma engrenagem azeitada, cujos papéis são cooperativos, definindo-se como tríplice hélice (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 1995) capaz de alçar voos tecnológicos.

Nesse ambiente, se faz necessário pesquisar e desenvolver projetos conjuntamente. Para Ritter (2009), estratégias que podem ser usadas em NITs e que contribuem com a TT são: alto nível de compromisso dos funcionários da universidade em desenvolver a interação; desenvolvimento de redes entre pesquisadores, empresários e gestores de tecnologia; seleção e capacitação de gestores de tecnologia capazes de intermediar relações e desempenhar papéis críticos que vão mais além daqueles identificados na literatura concebida em países industrializados.

No Quadro 4, é possível visualizar, de forma mais aperfeiçoada, algumas estratégias.

Quadro 4 – Ambientes e fatores organizacionais capazes de influenciar os Núcleos de Inovação

Fatores Ambientais			
Fatores Organizacionais			
Marco Legal	Gestão Organizacional	Recursos Humanos	Estratégia de Negócios
<ul style="list-style-type: none"> • Políticas Institucionais • Missão • Modelo jurídico • Formas de governo • Autonomia financeira 	<ul style="list-style-type: none"> • Estrutura organizacional • Procedimentos • Gestão financeira 	<ul style="list-style-type: none"> • Especialização • Equipes • Habilidades • Remuneração e incentivos • Redes informais • Gestão de pessoal 	<ul style="list-style-type: none"> • Carteira de serviços • Relação com os “clientes” • Construção de redes • Informação e divulgação • Resultados • Avaliação de desempenho

Fonte: Ritter (2009)

Nessas circunstâncias, a contribuição da área jurídica com contratos padronizados e aperfeiçoadas experiências pretéritas auxilia a engrenagem que move o êxito tecnológico.

Estratégias Estruturais Contratuais com base no Amadurecimento (TRL)

Com objetivo de acompanhar o grau de amadurecimento e/ou as etapas dos processos tecnológicos e, assim, traçar estratégias de curto, médio ou longo prazo, é de fundamental importância contextualizar a transferência de contratos de tecnologia com o nível de maturidade da tecnologia a ser transferida.

Nessa linha, está disponível a escala de prontidão tecnológica (*Technology Readiness Levels – TRL*), que identifica o real estado de uma tecnologia em relação à sua maturidade. Moresi *et al.* (2017, p. 1) ensinam que a escala de prontidão tecnológica não apenas auxilia a verificação do estado da tecnologia, mas também serve para avaliar os eventuais riscos inerentes ao próprio processo de desenvolvimento da tecnologia medida. Fica claro que a ideia da medição mundial a partir da TRL passa da fase de verificação

do estágio, chega ao amadurecimento tecnológico e, por fim, subsidia informações suficientes para tomadas de decisões e orientações mercadológicas.

De acordo com que mostra a NASA (2016 *apud* MORESI *et al.*, 2017, p. 55-64), a ideia de TRL surgiu com Stan Sadin em 1974. No entanto, em 1984, a escala de prontidão ou amadurecimento da tecnologia foi consolidada em sete níveis ou estágios (SADIN; POVINELLI; ROSEN, 1989 p. 4). Futuramente, em 1995, os estágios de TRL alcançaram nove níveis (MARKINS, 1995; 2009). Com base no Quadro 5, é possível categorizar os níveis de TRL a partir da ideia principal até o momento negocial.

Quadro 5 – Definição dos Níveis de Prontidão de Inovação (IRL) a partir da escala de TRL de Evans e Johnson (2013)

Níveis de Prontidão	Definição
1. Inventor ou equipe com um sonho.	- Nível mais baixo de prontidão, cuja intenção é traduzir uma ideia, de uma aplicação ou de transferência de tecnologia, em um negócio de risco.
2. Estudos conceituais produzidos.	- Uma vez que as ideias básicas foram formuladas, elas são colocadas no papel para estudos e análises em relação às oportunidades de negócios.
3. Evidência experimental de oportunidade de negócio.	- Inicia-se a pesquisa e o desenvolvimento ativo, incluindo estudos analíticos/laboratoriais para validar previsões sobre o mercado, a concorrência e a tecnologia.
4. Capacidade de trabalhar com programas de escopo limitado com equipes de projeto.	- Componentes tecnológicos básicos e de negócios são desenvolvidos para estabelecer as condições de integração; está disponível um plano inicial de negócios.
5. Capacidade para suportar o desenvolvimento da engenharia de projeto e o <i>design</i> (nenhum produto, nenhuma receita).	- Os componentes tecnológicos básicos e de negócios estão integrados com elementos de suporte razoavelmente realistas. O plano de negócios tem credibilidade, mas ainda precisa ser validado, considerando as características do produto final.
6. Capacidade de suportar desenvolvimento e o <i>design</i> com uma equipe de negócios orientada pelo mercado (produto, sem receita).	- Um protótipo representativo do sistema é testado em um ambiente relevante. A equipe de negócios ainda está incompleta e o empreendimento não está pronto para a comercialização. Está disponível um plano completo de negócios, incluindo aspectos de mercado, operacional, tecnológico e financeiro.
7. Capacidade de suportar produção limitada; Equipe de negócios completa e contratada (produto e receitas limitadas).	- O negócio pode ser executado em uma escala limitada. A equipe completa está mobilizada.
8. Capacidade de transição para a plena produção e distribuição (produto e receitas).	- A tecnologia foi comprovada para operar e os riscos mitigados para ser capaz de suportar parcialmente o crescimento do mercado.
9. Negócios totalmente articulados com a infraestrutura e pessoal adequados (crescente participação de mercado).	- A oferta que incorpora a nova tecnologia tem sido utilizada em condições operacionais e o negócio está funcionando com participação crescente de mercado.

Fonte: Moresi *et al.* (2017)

Ao observar os níveis de TRL, como no exemplo do Quadro 5, percebe-se que a formação dos níveis, como proposto em 1995, está contemplada. O Quadro 6 demonstra como era a proposta do TRL em 1995.

Quadro 6 – Definição dos Níveis de Prontidão de Inovação (IRL) a partir da escala de TRL e abordagens de Markins (1995)

Nível	Descrição
Princípios básicos observados e relatados.	Este é o “nível” mais baixo de maturidade tecnológica. Nesse nível, a pesquisa científica começa a ser traduzida para a pesquisa aplicada e o desenvolvimento.
Conceitos de tecnologia e/ou aplicação formulados.	Uma vez que os princípios científicos básicos são observados, no próximo nível de maturação, as aplicações práticas dessas características podem ser inventadas ou identificadas. Esse nível ainda é especulativo: não há prova experimental ou análise detalhada para apoiar a hipótese.
Função crítica analítica e experimental e/ou prova característica do conceito.	Nesta etapa é iniciada a pesquisa e o desenvolvimento (P&D). Inclui tanto os estudos analíticos para definir a tecnologia em um contexto apropriado como estudos em laboratório para validar as previsões analíticas. Esses estudos e experimentos validam a “prova de conceito preliminar” das aplicações/conceitos formulados no TRL 2.
Validação de componentes e/ou protótipo em ambiente de laboratório.	Os elementos tecnológicos básicos devem ser integrados para que as “partes” funcionem em conjunto para alcançar os níveis de conceito de desempenho para um componente e/ou protótipo. Essa validação do conceito formulado anteriormente deve ser compatível com as exigências de aplicações potenciais. A validação é “baixa fidelidade” em comparação ao eventual sistema, podendo ser composto de componentes discretos <i>ad hoc</i> em um laboratório.
Validação de componentes e/ou protótipo em ambiente relevante.	A fidelidade do componente e/ou protótipo a ser testado aumenta significativamente. Os elementos tecnológicos básicos são integrados com elementos de apoio razoavelmente realistas para que as aplicações totais (componente de nível, nível subsistema, ou em nível de sistema) sejam testados num ambiente “simulado” pouco realista.
Sistema de modelo/subsistema ou demonstração do protótipo em um ambiente relevante (solo ou espaço).	Aumenta a fidelidade de demonstração da tecnologia. Testa um modelo ou protótipo de sistema ou um sistema representativo – que vão muito além do <i>ad hoc</i> , “patch-cabo” ou componente discreto nível <i>breadboarding</i> – num ambiente relevante. Se o único “ambiente relevante” é o espaço, então ele deve ser demonstrado no espaço.
Demonstração do protótipo do sistema em um ambiente espacial.	TRL 7 é um passo significativo exigindo um protótipo de sistema de demonstração real em um ambiente espacial. O protótipo deve estar perto ou na escala do sistema operacional planejado, e a demonstração deve ter lugar no espaço.
Sistema real concluído e “voo qualificado” por meio de teste e de demonstração (solo ou espaço).	Em quase todos os casos, este nível é o fim do verdadeiro “desenvolvimento do sistema” para a maioria dos elementos de tecnologia. Isso pode incluir a integração de novas tecnologias em um sistema existente.
Sistema real “voo comprovado” por meio de operações e de missões bem-sucedidas.	Usualmente consiste de pequenos ajustes finais, podendo incluir a integração de novas tecnologias em um sistema existente. Não inclui a melhoria planejada do produto de sistemas contínuos ou reutilizáveis.

Fonte: Markins (1995) e Evans e Johnson (2013)

No Quadro 7, estão apresentadas algumas cláusulas que os estudos de Pimentel (2009) elencaram para aprimoramento dos operadores de PI e TT.

Quadro 7 – Principais cláusulas contratuais em contratos de tecnologia

Contrato de (título)	
Preâmbulo	<ul style="list-style-type: none"> • qualificação das partes, executores e intervenientes • aviso de adesão • considerandos • definições de termos e expressões • comunicações
Cláusula	<ul style="list-style-type: none"> • objeto • exclusividade • territorialidade
Cláusula	<ul style="list-style-type: none"> • preço • condições de pagamento • garantia de pagamento
Cláusula	<ul style="list-style-type: none"> • pagamento intelectual
Cláusula	<ul style="list-style-type: none"> • confidencialidade
Cláusula	<ul style="list-style-type: none"> • garantia • responsabilidade
Cláusula	<ul style="list-style-type: none"> • outras obrigações: • dados, informações • requisitos de qualificação pessoal • atualizações e novas versões • notificações e auditoria • prazo
Cláusula	<ul style="list-style-type: none"> • extinção
Cláusula	<ul style="list-style-type: none"> • cláusula penal
Cláusula	<ul style="list-style-type: none"> • alteração contratual • autonomia das cláusulas • transferência
Cláusula	<ul style="list-style-type: none"> • lei aplicável
Cláusula	<ul style="list-style-type: none"> • foro ou cláusula compromissória de arbitragem
Fechamento	<ul style="list-style-type: none"> • local e data • assinaturas dos contratos e intervenientes • assinaturas e CPF de duas testemunhas

Fonte: Pimentel (2009)

As cláusulas devem sempre ser claras e objetivas de modo a contribuir com a segurança jurídica do negócio. Pimentel (2009) sugere ainda algumas estratégias contratuais para que ocorra a TT, por exemplo: firmar contrato de pesquisa; firmar convênios; e até firmar contratos de Parceria de P&DI no intuito de azeitar a relação entre a ICT e as empresas proporcionando efetivamente a TT.

Quando se aborda a ideia de contratos tecnológicos, é possível lembrar do quadro de cláusula proposto por Solleiro (2004) em seu *Manual de Gestion de La Tecnologia em La UACH*, que sofreu adaptações pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS). Quando se observa a estrutura das cláusulas de um contrato de transferência de tecnologia, baseada na representação do Manual da UFRGS e, ainda, aliada aos ensinamentos ulteriores de Pimentel (2009), de certa forma, percebe-se como se desenvolviam as estruturas desse tipo de contrato na década passada.

Quadro 8 – Espécies de contratos de tecnologia e as principais cláusulas pertinentes (UFRGS, 2005)

Cláusulas	Objeto do Contrato						
	Desenvolvimento de Tecnologia	Transferência de Tecnologia	Assistência Técnica	Serviços de Engenharia	Serviços Tecnológicos	Licenciamento de Marcas	Licenciamento de Patentes
Definições	●	●	●	●	●	●	●
Objeto	●	●	●	●	●	●	●
Escopo	●	●	●	●	●		
Obrigações da UFRGS	●	●	●	●	●		
Obrigações do parceiro	●	●	●	●	●		
Pagamento e/ou contrapartidas	●	●	●	●	●	●	●
Acompanhamento das atividades	●						
Participação do parceiro nas atividades	●			●			
Propriedade industrial dos resultados	●						

Cláusulas	Objeto do Contrato						
	Desenvolvimento de Tecnologia	Transferência de Tecnologia	Assistência Técnica	Serviços de Engenharia	Serviços Tecnológicos	Licenciamento de Marcas	Licenciamento de Patentes
Sigilo e confidencialidade	●	●	●	●	●		
Direito à publicação	●						
Transferência	●	●				●	●
Sublicenciamento	●	●				●	●
Subcontratação	●		●	●	●		
Capacitação	●	●	●		●		●
Aporte de melhorias	●	●					●
Garantias	●	●	●	●	●	●	●
Compromisso com terceiros	●	●					●
Responsabilidade	●	●	●		●		
Territorialidade	●	●				●	●
Exclusividade	●	●				●	●
Assistência Técnica	●	●	●	●	●		●
Interlocutores	●	●	●	●	●	●	●
Antecipação do término	●	●	●	●	●	●	●
Rescisão e penalidades	●	●	●	●	●	●	●
Suspensão	●	●	●	●	●	●	●
Vigência	●	●	●	●	●	●	●

Cláusulas	Objeto do Contrato						
	Desenvolvimento de Tecnologia	Transferência de Tecnologia	Assistência Técnica	Serviços de Engenharia	Serviços Tecnológicos	Licenciamento de Marcas	Licenciamento de Patentes
Exclusão de relações de trabalho	●	●	●	●	●	●	●
Registro do contrato	●	●	●	●		●	●
Impostos	●	●	●	●	●	●	●
Foro e tribunais competentes	●	●	●	●	●	●	●

Fonte: Solleiro (2004)

Em que pese a estrutura contratual sinalizada no Quadro 8, no tempo atual, é extremamente necessário desbordar do trivial e adentrar nas complexidades do mundo moderno. Por exemplo, é necessário pensar em documentos jurídicos capazes de sair da rotineira cláusula padrão para absorver os conceitos de compartilhamento de espaço para produção de tecnologia e indicar qual o percentual de ganho ou *royalties* em cada nível de maturidade tecnológica (TRL), também é importante pensar a ideia de instituição patrocinadora da pesquisa e instituição desenvolvedora da pesquisa e a consequente forma de retribuição de rentabilidade em licenciamentos ou em atos conexos.

Ou seja, o contrato de tecnologia, amplificou seu rol de incidência e esses temas hoje podem e devem fazer parte do conteúdo a ser negociado, bem como se deve pensar nesses itens, quer seja na elaboração de minutas, quer seja em um pré-contrato, quer seja no documento definitivo.

É oportuno pensar que, uma vez elaboradas as minutas contratuais com base nas experiências de outras ICTs públicas ou privadas, é importante estabelecer percentuais de *royalties* nos contratos.

Quadro 9 – Exemplos de Percentual de *Royalties* com base no TRL ou amadurecimento tecnológico

Tecnologia de origem	Existência de PI precedente	Tipo de contrato	Contrato regula futuro PI	Grau de maturidade da tecnologia	Percentual de royalty	Pro-atividade inicial para cooperação
USP	Sim	Licenciamento exclusivo	Não se aplica	Avançado	Não informado	Empresa
Unesp	Não	Cooperação técnica	Sim	Avançado	4% sobre o faturamento bruto	Empresa
Unicamp	Sim	Licenciamento exclusivo	Sim	Avançado	1,5% sobre o faturamento bruto	Conjunta (cotitulares)
Unifesp	Sim	P&D conjunto	Sim	Acabado	*Entre 4% e 6% sobre o faturamento líquido	Universidade (NIT)
UFSCar	Sim	Licenciamento exclusivo	Sim	Intermediário – Avançado	3% sobre o faturamento líquido	Universidade (inventor)

Fonte: Torkomian e Amadei (2009)

O Quadro 9 aponta que quanto maior for o potencial da tecnologia e a restrição de participação de outros agentes mediante exclusividade, menor é o percentual de *royalties* estabelecido.

Para Quintella (2017, p. 1), seria possível imaginar uma configuração de estágios de maturidade de tecnologias dentro do conjunto das nove etapas de TRL, em conjunto triplo, da seguinte forma: a) da TRL1 à TRL3 – as pesquisas científicas básicas e aplicadas; b) da TRL4 à TRL6 – a fase de desenvolvimento aplicado, já permitindo rodadas de negociações e experimentos pilotos; e c) da TRL7 à TRL9 – a etapa de maior amadurecimento da tecnologia, com alto potencial interativo e hotéis de projetos, incubadoras, aceleradoras, parques de tecnologia e, efetivamente, mercado consumidor ou indústria.

O Quadro 10 apresenta – com base nos níveis de prontidão da tecnologia – a definição dos Níveis de Prontidão de Inovação (IRL) a partir da escala de TRL e das abordagens de Evans e Johnson (2013) e de Quintella (2017).

Quadro 10 – Definição dos Níveis de Prontidão de Inovação (IRL)

Níveis de TRL Para Transferência de Tecnologia			
Nível	Etapa	Descrição	TT
TRL 1	Inicial	Invenções, criações e boas ideias a partir do conhecimento do estado da arte e da técnica e da inovação.	Existe impulso tecnológico?
TRL 2	Inicial	Mapeamento de estudos (iniciais ou avançados), identificando potenciais de parceiros ou destinatários para pesquisas conjuntas, identificação de potencial, fatores fortes e fracos, verificações de padrões, maximização evolutiva, áreas de abrangência, tendências.	É possível alguém se interessar no mercado privado?
TRL 3	Inicial	Experimentos.	Parcerias potenciais?
TRL 4	Intermediário	Vale a pena patentear? Capacidades e limitações.	Depósito e valoração
TRL 5	Intermediário	Identificar as tecnologias em que o setor produtivo tem e quais os mercados potenciais de cada tecnologia de interação com o mercado.	Possibilidade de Edital TT
TRL 6	Intermediário	Protótipo. Portfólios, produtos e processos no mercado. Desenvolvimento mais avançado.	Negociações com mercado específico
TRL 7	Avançado	Valoração da tecnologia, potencial de comercialização, mapeamento mercadológico, produto.	Produto
TRL 8	Avançado	Importação e exportação, dados de acidentes. Capacidade de pena produção ou transferência.	TT
TRL 9	Produtivo	Negócio articulado e pronto, arcabouço legal e a permissão de comercialização.	TT

Fonte: Elaborado pelos autores desta obra a partir de Evans e Johnson (2013) e de Quintella (2017)

No Quadro 10, é possível perceber que, de acordo com o andamento de cada estágio de maturidade da tecnologia, pode-se pensar em abordagens variadas para cada contrato. Inclusive, de acordo com o nível de TRL, pode-se escalonar os pagamentos por retribuições após atingimento de determinado marco específico e avanço da tecnologia.

Ultrapassando a fase de estratégias, devem ser elaborados os contratos. Conforme ressalta Pimentel (2009), o contrato de TT gesta o negócio e, assim, pode-se afirmar que o aparato jurídico serve ao negócio inovativo.

Ferramentas de Auxílio na Elaboração de Contratos de Transferência de Tecnologia

É possível identificar hoje um amplo conjunto de documentos nacionais e internacionais no intuito de impulsionar a TT.

Carvalho *et al.* (2009) afirmam que o “aprender tecnológico” é essencial para fortalecer a economia e mover de forma adequada o pêndulo da PI e da TT. Barbosa (2003, p. 5) aduziu que “[...] países desenvolvidos vão progressivamente se convertendo de produtores de bens a produtores de ideias [...]”, e o Brasil vem se adaptando paulatinamente nessa área.

Não é desarrazoado afirmar que o marco da inovação clarificou muitos caminhos e pavimentou outros. Por exemplo, o artigo 9º da Lei n. 10.973/2004 assim verbalizou:

Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016). (BRASIL, 2004)

No campo do artigo mencionado, surge a possibilidade de utilização de mecanismos de atração do setor privado pela ICT. A legislação dota a ICT de papel ativo, prospectivo. Não é a ICT um paciente do processo tecnológico, nesse caso, no Brasil, as ICTs são atores do processo evolutivo. Por exemplo, é possível a utilização de chamadas públicas para formar parcerias e o lançamento de editais de licenciamento de tecnologia com ou sem exclusividade para atração das empresas e é possível disponibilizar *links* da vitrine tecnológica no intuito de fomentar a aproximação, como no caso da INOVA Unicamp, entre outras medidas que podem ser adotadas.

Carvalho *et al.* (2013, p. 534) apontam que:

Um dos aspectos de maior relevância para a oferta de tecnologia da ICT ao setor privado é o entendimento sobre quais são as necessidades da empresa e qual é a importância da tecnologia para a sociedade, visto que isto determinará as características da licença a ser estabelecida.

É imperioso perceber que existem ferramentas que auxiliam no bom desempenho de contratos de TT. Indubitavelmente os operadores da área jurídica de tecnologia precisam perceber que, conforme sinalizam Ritter e Torkomian (2013), o contrato de tecnologia é um meio formal e autorizado para que terceiros usem tecnologias alheias, mas é preciso estar atento em sua elaboração aos princípios sociais, culturais e econômicos, possibilitando às partes as regras do caso concreto.

Por isso, espera-se clareza, concisão, coerência e precisão em sua redação. Embora seja um documento complexo, com aspectos de contabilidade, economia, empresarial e de inovação, ele necessita de linguagem jurídica inteligível (RITTER, 2009).

Instrumentos Contratuais Padronizados

Ritter (2015) entende que modelos formatados para utilização em nível nacional facilitariam, de certa forma, os procedimentos internos e aperfeiçoariam os fluxos de gestão. Como exemplo de experiências positivas, nesse sentido, encontram-se: (i) a Cooperative Research and Development Agreements (CRDA), EUA; (ii) a Lambert Agreements, Reino Unido; (iii) os Acordos da Comunidade Europeia; e (iv) a LA Toolkit.

Abdal e Mattos (2007) sinalizam que os Acordos de Cooperação para Pesquisa e Desenvolvimento (CRDA), criados nos Estados Unidos da América, em 1986, e ampliado, em 1989 e 2000, foram normas criadas para tornar obrigatórios os contratos de cooperação entre P&D de empresas e de universidades para aperfeiçoamento contínuo da TT. Ritter (2015) sinaliza que, embora a lei americana não tenha criado modelo de atuação, percebe-se harmonia entre os conteúdos do CRDA nas agências americanas como um padrão.

Ritter (2015) traz à baila que o Reino Unido utiliza como mecanismo de interação entre a ICT e as empresas o denominado *Lambert Agreements*, formando um concatenado de contratos padronizados, visando à transferência de tecnologia. Segundo o INPI (2018), perseguindo a ideia de relativa padronização, há uma constante busca por parcerias com o Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido (UKIPO) para apresentação de uma versão em português do *Lambert Toolkit*. O objetivo é estimular a colaboração entre a universidade e a indústria (INPI, 2018).

Existe o *LA toolkit* que tem a finalidade de adotar modelos prontos para facilitar negociações, reduzir tempo de esforço requerido nas assinaturas contratuais necessárias e promover boas práticas que promovam a TT.

No Brasil, em que pese não haver uma padronização contratual derivada da lei e cada ente do organograma público possuir autonomia administrativa e de gestão para celebrar seus atos por meio de suas procuradorias jurídicas, nada obsta a adoção de mecanismos nacionalizados. É possível reconhecer a complexidade de uma medida padrão quando as variáveis são múltiplas, porém, pelo critério da eficiência e da celeridade processual, a adoção de medidas no sentido de potencialização de ferramentas padronizadas contribuiria significativamente para o avanço tecnológico nacional.

Bocchino *et al.* (2010) sinalizam que, como fruto da investigação de outros autores (GOLD; BUBELA, 2007), há que se contemplar cláusulas contratuais de tecnologia em contratos denominados Contrato de Investigação, Pesquisa Colaborativa e Contrato

de Patrocínio. O primeiro (Contrato de Investigação) é quando um pesquisador pode ser inserido em uma pesquisa já em andamento; o segundo (Pesquisa Colaborativa) é aquele tipo de contrato que pode conter variados atores, vários parceiros, de modo que a colaboração será sempre ampla, podendo envolver setores públicos e privados, inclusive; e o terceiro (Contrato de Patrocínio) é o tipo de contrato executado na medida em que um ator investe em um agente de inovação para a realização de pesquisa predefinida ou a ser definida no curso da execução. Nessa seara, houve proposta de cláusulas específicas, e conforme mostrado no Quadro 11, dependendo do grau de entendimento entre as partes e do tipo de contrato de tecnologia que será utilizado, seria possível pensar em cláusulas mais ou menos abrangentes.

Quadro 11 – Possibilidades de Cláusulas de Tecnologia com base no tipo de contrato

Cláusulas	Contratos de Investigação	Contratos de Pesquisa Colaborativa	Contratos de Patrocínio
Licença	●		
Condições de pagamento e processos	●	●	●
Problemas de escala e de resolução de litígios	●	●	●
Propriedade intelectual emergente de pesquisa	●	●	●
Confidencialidade e direitos de publicação	●	●	●
Termos legais	●	●	●
Definições	●	●	
Obrigações conjuntas para participar no esforço de investigação em colaboração		●	
Descrição de alto nível sobre o que cada parte traz para o projeto de pesquisa		●	
Utilização de tecnologia preexistente		●	
Lista de materiais necessários a ser transferidos para a condução da investigação		●	
Licenças para a tecnologia emergente de investigação		●	
Retornos financeiros decorrentes da utilização ou licença de tecnologia emergente e condições de pagamento		●	

Cláusulas	Contratos de Investigação	Contratos de Pesquisa Colaborativa	Contratos de Patrocínio
Membros da equipe de colaboração e estrutura de gestão		●	
Estrutura de gerenciamento que será usada para supervisionar a pesquisa e seus resultados		●	
Descrição da investigação a ser conduzida pelo pesquisador			●
Licença para qualquer tecnologia necessária para conduzir a pesquisa			●
Qualquer material necessário para ser transferido para condução da pesquisa			●
Posse da Propriedade Intelectual emergente da pesquisa			●
Qualquer licença para usar a tecnologia resultante da tecnologia			●

Fonte: Gold e Bubela (2007 *apud* BOCCHINO *et al.*, 2010)

Dessa forma, considerando contratos que envolvam investigação, colaboração em pesquisas ou patrocínio de um ente a outro, as variadas cláusulas podem ser manejadas.

Ainda importa manifestar que, com a grande gama de contratos, pode-se encontrar dificuldades, mesmo em investigação, colaboração em pesquisas ou patrocínio, pois a multifacetada relação jurídica que um documento pode adotar, face às variáveis da PI e da TT, não é fácil de antever. Por isso a dificuldade de sintetizar um documento único como padrão para questões que podem surgir no meio ou no final de uma relação contratual que envolve PD&I.

No intuito de ofertar ao público envolvido com a inovação um manual de trabalhos para aperfeiçoamento de ideias de contratos de parcerias, o Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (2010) apresentou um concatenado de ideias louváveis, como cláusulas e termos, que se insere nesse contexto de parcerias. Porém, a padronização de um modelo naquele tema seria complexa pelas variadas situações encontradas em universidades de um lado do país que não são as mesmas encontradas em outras de regiões distintas.



Parte II

Aspectos Práticos

Capítulo 7

Contrato de Transferência de Tecnologia: observação prática

Quando a abordagem está inserida no contexto de transferência de tecnologia, não se pode prescindir das análises do caso concreto para se ter balizas capazes de provocar mudanças em paradigmas.

Da Experiência no Escritório de Inovação do IFBA

Para subsidiar os estudos contemplados neste trabalho, desenvolveu-se a análise de contratos de tecnologia em oficina profissional.

A literatura aponta que o termo oficina se encaixa no contexto de prática, geralmente com ajuntamento coletivo de pessoas (GALLETTI, 2004). O ajuntamento de pessoas em oficina ocorre para executar as propostas do coordenador ou do orientador do estudo, o uso de técnica, a análise e a síntese (CARNEIRO; AGOSTINI, 1994).

Para Afonso (2000), a oficina, nesse caso profissional, sintetiza avançar no nível da experiência. A oficina profissional proposta foi realizada junto à Coordenação de

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, setor que integrava o Departamento de Inovação (DINOV) do IFBA.

A pesquisa acompanhou e analisou os processos do Departamento e os fluxos processuais relacionados a contratos e semelhantes, cujos objetos fossem, ou tangenciassem, acordos, parcerias, convênios, minutas, pesquisas e desenvolvimentos para inovação do IFBA com parceiros privados ou públicos, bem como avanços em de PI ou qualquer expressão de transferência de tecnologia.

Estratégias de Reforço nas Competências dos Escritórios de Inovação

É perceptível que vários órgãos ou setores realizando a mesma atividade sem sintonia e sem gestão podem provocar uma desarmonia nos resultados esperados, isso em qualquer área. Na TT não é diferente. Nesse sentido, os autores diferenciam a ideia de competência competitiva, que é aquela degenerativa para a organização, da competência cooperativa ou colaborativa, que é a auxiliar. No primeiro caso, mais de um setor, órgão ou departamento realiza a mesma atividade “competindo” entre si, podendo gerar ineficiência, falta de eficácia e ausência de efetividade nas ações adotadas no campo da inovação. No segundo caso, dois ou mais órgãos realizam atividades congêneres, semelhantes e próximas, no entanto, com gestão e eficiência, colaborando harmonicamente para o alcance dos resultados.

É preciso concordar com as ideias de Arbix e Consoni (2011, p. 207), no sentido de que “[...] há ainda muito que avançar na gestão, no desempenho e na consolidação de uma cultura de inovação no ambiente das ICTs brasileiras, em especial das universidades [...]” públicas.

A sintonia dos atores de inovação conduz a acertadas decisões sobre caminhos contratuais saudáveis para TT. Porém, a inexistência de investimentos e de pessoal qualificado no setor tem efeito contrário ao progresso que se espera no campo de TT.

Das Fontes para Sugestão do Manual, dos Modelos de Contratos e dos Locais de Pesquisas

As fontes que esta obra utiliza no sentido de gerar conteúdo técnico prático sugeriram da: i) vivência no ambiente de inovação por aproximadamente 90 dias, com 4 horas de análises contratuais e estruturais por dia; ii) prospecção de manuais, guias, sínteses, sinopses e documentos análogos sobre Transferência de Tecnologia, nas bases de dados da literatura brasileira disponível; iii) mineração em periódicos internacionais

e nacionais, algumas teses de doutoramento, algumas dissertações de mestrados, alguns livros internacionais e nacionais, alguns anais de eventos internacionais e nacionais; e iv) compilação de manuais, como o da Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento Departamento Estatístico da Comunidade Europeia (OCDE), denominado de Manual de Oslo – Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação Tecnológica, do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC, Instruções e Aspectos Jurídicos), da Universidade Estadual Paulista (UNESP), da setor de inovação da Universidade de São Paulo (USP), do Núcleo de Propriedade Intelectual (Nupitec) da Universidade de Brasília (UnB), do departamento de inovação do Instituto Federal da Bahia e o manual de inovação da Editora da Universidade Federal do Maranhão (EDUFMA).

Ademais, foram consultados ainda modelos de contrato disponíveis na internet sobre transferência de tecnologia do Instituto de Inovação da UFMG, da INOVA Unicamp, da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da Universidade de Brasília (UnB), Instituto Federal do Ceará (IFCE), Instituto Federal do Paraná (IFPR), escolhidas aleatoriamente dentro do critério da prática em TT, pois, com exceção da Universidade Federal da Bahia (UFBA), tais ICTs encabeçaram em 2016 o *ranking* de depósito de patentes. Além disso, essas obras foram escolhidas por apresentarem expressão de transferência de tecnologia em base de dados como o INPI. O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Campus São Carlos, foi selecionado para consultar os modelos de contratos existentes na rede mundial de computadores pela sua experiência na aproximação entre a universidade e as indústrias de metal do Estado (Weg, Embraco, Tupy). Outrossim, foram consultadas as minutas contratuais de tecnologia, ou ato normativo semelhante, elaboradas pela Advocacia Geral da União (AGU) e pela Procuradoria Jurídica do Instituto Federal da Bahia (IFBA), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da Universidade de Brasília (UnB), da Instituto Federal do Ceará (IFCE) e do Instituto Federal do Paraná (IFPR), neste caso, escolhidas pela expressão no *ranking* INPI 2016/2017 e pelo princípio da eventualidade de material disponível na rede mundial de computadores.

Importa assinalar que foram consultadas também as minutas contratuais sobre tecnologia do sistema padronizado da LA toolkit e da Lambert Toolkit e a minuta de contrato privado entre a empresa Marelli do Brasil e a New All SRL da Itália, entre algumas outras minutas disponíveis na rede mundial de computadores, de forma randômica, averbadas ou não no INPI.

Sendo assim, entende-se que o contrato é uma maneira de reproduzir de maneira formal e geralmente escrita aquilo que foi combinado entre as pessoas que desejam se relacionar.



Capítulo 8

Sugestões e Padrões

Não se pode perder de vista que, em matéria de minuta, contrato, pacto e parceria e de, convênio, deve ser levada em consideração a autonomia das vontades das partes, observando os princípios da lei, no intuito de abordar a maior quantidade de cláusulas que ajudem no cumprimento e na fiscalização do contrato.

Ampliação da Estrutura de Cláusulas a Serem Analisadas no Caso Concreto

Por exemplo, pode-se pensar nas cláusulas de: (i) obrigações conjuntas para participar no esforço de investigação em colaboração; (ii) titularidade propriedade intelectual resultante da investigação; (iii) retornos financeiros decorrentes da utilização ou licença de tecnologia emergente e condições de pagamento; (iv) interação de pesquisadores da ICT pública na empresa e vice-versa; (v) possibilidade de sublicenciamento da tecnologia; (vi) possibilidade de terceirização; (vii) aumento de pagamento de retribuição por cada etapa de TRL da tecnologia; (viii) pagamento de *royalties* mínimos, etc.

No Quadro 12 é possível verificar, de forma sistematizada, os tipos de contratos mais comuns e a aplicação de cláusulas gerais, com amplitude para questões modernas.

Quadro 12 – Possibilidades de Cláusulas que podem ser utilizadas com base no contrato

Cláusulas	Tipos de Processos								
	Desenvolvimento de Tecnologia	Contratos de Propriedade Industrial (Res. INPI n. 199/2017)	Contratos de Transferência de Tecnologia (Res. INPI n. 199/2017)	Licenças Compulsórias	Serviços Tecnológicos	Contrato de Franquia	Contrato de Investigação	Contrato de Pesquisa	Contrato de Patrocínio
Definições									
Qualificação das partes									
Considerados									
Preambulo									
Objeto									
Escopo									
Partes (Convenientes, etc.)									
Partes (Conveniados, etc.)									
Pagamentos e/ou contrapartidas									
Prazo contratual									
Direitos e deveres									
Formas de extinção									
Foro de eleição									
Aplicação normativa									
Cláusula de arrendimento									
Cláusula de multas e juros e penalidades									
Cláusula de métodos alternativos de solução									
Ordenador de despesas									

Cláusulas	Tipos de Processos								
	Desenvolvimento de Tecnologia	Contratos de Propriedade Industrial (Res. INPI n. 199/2017)	Contratos de Transferência de Tecnologia (Res. INPI n. 199/2017)	Licenças Compulsórias	Serviços Tecnológicos	Contrato de Franquia	Contrato de Investigação	Contrato de Pesquisa	Contrato de Patrocínio
Solução de conflito com a AGU									
Cláusulas exorbitantes									
Retribuição ou <i>royalties</i> nas fases de TRL									
Retribuição ou <i>royalties</i> mínimos									
Participação e bônus de pesquisadores									
Cláusula de soluções alternativas de conflito									
Acompanhamento das atividades									
Participação do parceiro nas atividades									
Cotitularidade em patentes									
Direito à publicação									
Transferência/Cessão									
Terceirização de atividades									
Sublicenciamento									
Subcontratação									
Aporte de melhorias									
Compromisso com terceiros									
Responsabilidade									

Cláusulas	Tipos de Processos								
	Desenvolvimento de Tecnologia	Contratos de Propriedade Industrial (Res. INPI n. 199/2017)	Contratos de Transferência de Tecnologia (Res. INPI n. 199/2017)	Licenças Compulsórias	Serviços Tecnológicos	Contrato de Franquia	Contrato de Investigação	Contrato de Pesquisa	Contrato de Patrocínio
Territorialidade									
Exclusividade									
Assistência técnica									
Interlocutores									
Antecipação do término									
Suspensão									
Registro do contrato									
Exclusão de relações de trabalho									
Impostos									
Licença									
Propriedade intelectual emergente de pesquisa									
Utilização de tecnologia preexistente									
De quem será a propriedade intelectual resultante da investigação?									

Fonte: Elaborado pelos autores desta obra a partir de Gold e Bubela (2007) e de Bocchino *et al.* (2010)

Chama-se atenção, principalmente, para o fato de que, o estudo do momento e das condições contratuais pode ser auxiliado pelo conhecimento do grau de maturidade.

Cada ICT pública terá à sua disposição uma procuradoria jurídica para elaborar termos de cada cláusula e ainda poderá acrescentar o que houver de pertinente no acordo.

Embora imaginar especificamente cada cláusula dependa do caso concreto no momento da elaboração da minuta contratual, para que haja a noção de como funcionam algumas cláusulas, pelo princípio da eventualidade e da aleatoriedade, escolhe-se abordar a cláusula de sublicenciamento, *royalties* mínimos, possibilidade ou não de terceirização e de titularidade de patentes futuras para melhor compreensão.

Modelos Sugeridos como Padrão

Para Pereira (2003 *apud* FLORES, 2003), um bom contrato de tecnologia deve ser bilateral, legal do ponto de vista dos requisitos, possuir objetivos específicos e utilizar cláusulas que resguardem, transfiram, conservem, modifiquem ou extingam direitos.

Para sugerir modelos, embora se conheça alguns modelos internacionais aleatoriamente, optou-se por seguir a padronização já aprovada pela AGU, por meio da Procuradoria Federal, na qual já existem modelos disponíveis e aperfeiçoáveis em utilização.

Este livro indica que para haver evolução de TT, sobretudo em ICT pública, um concatenado de variáveis precisa ser sintonizado no sentido de, por um lado, efetivar a transferência do conteúdo intelectual protegido produzido de maneira descuidada e, por outro, acompanhar a evolução eficaz das produções tecnológicas e impulsionar novas conquistas no campo de transferência das produções.

Pode-se destacar, com base no estudo realizado, que a utilização de manual de conhecimento básico dos operadores de inovação; a elaboração de minutas contratuais não estanques, sobretudo, para relação com entes privados; a adoção de estratégias estruturais na elaboração de cláusulas contratuais; e a utilização de ferramentas de auxílio já pré-elaboradas utilizadas de forma conjunta e harmônica podem fortalecer as experiências positivas de TT.

Exemplo de Cláusula de Sublicenciamento

O sublicenciamento é nada mais nada menos do que a possibilidade daquele que licenciou originariamente a tecnologia ceder para que um terceiro explore a tecnologia em seu lugar. O artigo 72 da LPI prevê que as licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento (BRASIL, 1996).

A bem da verdade, outros diplomas normativos (Marco Regulatório da Inovação, 2016, ou o Decreto Regulamentador da Inovação, 2018) não especificaram com clareza a possibilidade ou não de se ter sublicenciamentos no campo da inovação, porém, o

INPI (2017b), por meio da Instrução Normativa n. 70/2017, estabeleceu que o Instituto averbará os *contratos* de licença, de *sublicença* e de cessão de direitos.

Interpretação teleológica da LPI, consoante com o regramento do INPI, faz emergir que os contratos de licenciamento podem autorizar o sublicenciamento.

No Quadro 13 é possível encontrar um modelo de cláusula de sublicenciamento.

Quadro 13 – Exemplo de Cláusula de Sublicenciamento em TT

Cláusula do Sublicenciamento
<p>A LICENCIADA poderá sublicenciar os direitos de uso, industrialização e comercialização do(s) processos e produto(s) emanados da tecnologia licenciada, mediante autorização prévia da LICENCIANTE, que participará do contrato de sublicenciamento na condição de anuente.</p> <p>Sendo autorizado o sublicenciamento, a LICENCIADA deverá repassar ao terceiro sublicenciado todas as condições estabelecidas com a LICENCIANTE em contrato de licenciamento, em especial de propriedade intelectual e sigilo, bem como a possibilidade de controle por meio de auditoria independente.</p> <p>Não será permitido o sublicenciamento se da exploração da tecnologia se verificar um pagamento da SUBLICENCIADA à LICENCIADA superior a 25% do percentual que a LICENCIADA paga à LICENCIANTE.</p> <p>No caso de sublicenciamento a terceiros deverão ser respeitadas as condições de <i>royalties</i> mínimos e escalonados estabelecidas.</p>

Fonte: Elaborado pelos autores desta obra

O Quadro 13 expõe o mecanismo de construção de cláusulas que pode variar de acordo com quem irá escrevê-la, se a ICT, por meio de seu departamento, se a procuradoria jurídica ou se os advogados da empresa que negocia o licenciamento. O ideal é que a cláusula seja a reprodução do que está manifestado na vontade das partes da relação.

Exemplo de Cláusula de *Royalties* Mínimos

Rasmussen, Moen e Gulbrandsen (2006, p. 518-533) orientam que diversas são as formas de se remunerar ou de pagar pela exploração de uma tecnologia em sede TT. Cita-se como exemplo não exaustivo: (i) Pagamento único (*single lump sum payment ou paid-up license*); (ii) Pagamento por tempo determinado (*single payment for time*); (iii) Pagamento prefixado por vendas realizadas (unitariamente) (*fixed fee per sold unit*); (iv) Percentual sobre a receita de vendas ou tempo de uso da tecnologia (*royalties ou pure royalty licenses*); (v) Pagamento antecipado (*up-front payment ou up-front fee*); (vi) Pagamento mínimo anual ou mensal (*minimum manual payment*); (vii) Pagamento maturidade da tecnologia (*stage payments ou milestone payments*); (viii) Pagamento misto (*option agreements ou option payments*); (ix) Pagamento de multas por demora no desenvolvimento ou na exploração comercial (*late payment penalties*); (x) Taxa final ou pagamento final (*termination fees ou kill fees*); (xi) Pagamento por sublicença (*sub-licensing payments*); e (xi) Pagamento com capital (ou participação societária) da empresa (*equity payments*).

É interessante perceber que a própria legislação (Regulamento da Inovação, 2018) trouxe a possibilidade de a ICT participar do capital social da empresa privada no artigo 4º e seguintes. Embora sejam variadas as formas de pagamento, o que se pretende destacar é o pagamento de *royalties* mínimos pela TT.

Quintella *et al.* (2013, p. 1-10) sintetizam que os *royalties* são genericamente entendidos como a vantagem econômica atribuída à negociação em TT. Pois bem, nas licenças de tecnologias, as ICTs, sobretudo as públicas, possuem a expectativa de que a tecnologia licenciada seja comercializada. Disponibilizada ao mercado. Nesses casos, o licenciador e o licenciado estabelecem um prazo para que o produto, o serviço, a tecnologia, etc. sejam disponibilizados ao mercado e instituem um valor de *royalties* que deve ser pago de forma fixa, quer seja baseado na receita líquida ou em outro parâmetro.

Sucede que quando a tecnologia não é comercializada no prazo ou o resultado econômico é menor que o estabelecido em contrato, é possível aplicar a cláusula dos *Royalties* Mínimos. Geralmente, o estabelecimento mínimo dos *royalties* se baseia em estudos mercadológicos, no retorno de investimento da ICT, no plano de negócio, na valoração da tecnologia, etc.

No Quadro 14 há sugestão de cláusula de *royalties* mínimos que pode ser adaptada, conforme o caso concreto.

Quadro 14 – Exemplo de Cláusula de *Royalties* Mínimos

Cláusula dos <i>Royalties</i> Mínimos
<p>A LICENCIANTE deverá receber os <i>Royalties</i> previstos neste instrumento, a contar de 60 (trinta) dias corridos da assinatura deste contrato.</p> <p>Não iniciadas as atividades de comercialização da tecnologia licenciada no prazo de 30 (trinta) dias e por consequência não havendo faturamento da LICENCIADA para o início das retribuições no prazo devido de pagamento de <i>Royalties</i>, fica desde já estabelecido o percentual de <i>Royalties</i> Mínimos da seguinte forma: Independentemente de iniciar a exploração efetiva da Tecnologia licenciada, será responsável a licenciante a começar a pagar o percentual de <i>Royalties</i> em 60 (dias) da assinatura deste contrato no percentual de R\$ X,XX, mensalmente, por meio do código da GRU ou DARF n. XXX, todo dia XXX, de cada mês, pagando-se a primeira parcela na data de xx/xx/aaaa.</p> <p>Iniciada a exploração efetiva da Tecnologia licenciada, se o percentual de retorno de X% da receita bruta não atingir o patamar previsto para os <i>royalties</i> estabelecido neste contrato, a licenciada estará obrigada a complementar o valor de retribuição independentemente de vendas, até atingir o percentual mínimo de <i>royalties</i> de R\$ X,XX, que serão pagas na forma o item “a” supramencionado.</p> <p>Fica convencionado que o percentual de <i>Royalties</i> Mínimos será atualizado anualmente conforme o IGPM. Caso não ocorra o pagamento dos valores devidos à LICENCIANTE na forma e prazo ajustados nesta cláusula, será aplicado sobre o valor devido multa moratória de 2% e juros de 1% ao mês, independentemente de outras medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis.</p>

Fonte: Elaborado pelos autores desta obra

Não é demais aduzir que o ideal é que a cláusula seja a reprodução do que está manifestado na vontade das partes e seja fruto de preliminar valoração tecnológica.

Exemplo de Cláusula de Possibilidade de Terceirização

Avançando, outra abordagem que é atual em contratos de transferência de tecnologia é a cláusula de possibilidade ou não de terceirização. No contexto em que se insere, pode-se imaginar, por exemplo, que, em um convênio, contrato de pesquisa ou até licenciamento, o conveniado, contratante ou licenciante, tenha a responsabilidade de prosseguir com a pesquisa e o desenvolvimento da tecnologia. No entanto, a parte que se alinhou à ICT pública deseja efetuar essa pesquisa ou desenvolvimento por meio de terceiros. Isso seria possível? Como ficaria o sigilo?

Dentro desse contexto, é possível subtrair a cláusula específica que permita que terceiros, vinculados ao licenciado, por exemplo, possam prosseguir em contratos de prestação de serviços ao licenciado, desde que sejam resguardados os direitos, inclusive de preservação dos resultados das pesquisas.

Noutro contexto, diante da legislação atualizada sobre os contratos de terceirização (Lei n. 13.429, de 31 de março de 2017), mesmo as ICTs poderiam terceirizar serviços específicos (BRASIL, 2017). Nesse caso, a abordagem desta norma não faz parte do recorte deste trabalho, porém, a terceirização em si, que é a possibilidade de permitir que outro faça aquilo que em regra alguém estava obrigado a fazer, existe.

A terceirização pode ser entendida como a transferência da função de uma empresa para outra (COSTA, 2017, p. 125-131).

No Quadro 15, é possível identificar uma sugestão simples de cláusula de terceirização.

Quadro 15 – Exemplo de Cláusula de Terceirização

Cláusula de Terceirização
A LICENCIADA poderá terceirizar as funções que lhes são competentes para pesquisa, desde que: I – submeta a avaliação prévia da terceirizada ao crivo e aprovação da LICENCIANTE; II – obtenha da LICENCIANTE a aprovação expressa para terceirizar, após detalhar as funções a serem terceirizadas; III – a terceirizada assine termo de compromisso de sigilo e confidencialidade sob responsabilidade civil e criminal; IV – em qualquer caso, o contrato de terceirização entre a LICENCIADA e a TERCEIRIZADA seja objeto de análise da Procuradoria Jurídica da LICENCIANTE.

Fonte: Elaborado pelos autores desta obra

Ainda importa mencionar que a terceirização é uma possibilidade e não um direito da Licenciada.

Exemplo de Cláusula de Titularidade de Patentes Futuras

É importante estabelecer também a cláusula de titularidade das patentes futuras. Nesse caso, as possibilidades são amplas.

Quadro 16 – Exemplo de cláusula de Propriedade intelectual futura

Cláusula DE Propriedade Intelectual Futura

Fica estabelecido que todos os direitos de propriedade intelectual em resultados futuros, metodologias e inovações técnicas, produtos ou processos, patentes e “know-how”, privilegiáveis ou não, que venham a ser obtidos em virtude do desenvolvimento conjunto ou sejam vinculados direta ou indiretamente com o objeto do licenciamento, conjuntamente da LICENCIANTE e da LICENCIADA ou apenas pela LICENCIADA, serão partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Fonte: Elaborado pelos autores desta obra

Por exemplo, dependendo da política de inovação da instituição e do acordo entre as partes, os resultados futuros podem ser da ICT pública, da licenciada ou de ambas. Dependerá do ajuste prévio. No Quadro 16 sugere-se um texto para a cláusula de propriedade intelectual futura.



Considerações Finais

A pesquisa apresentada aqui propôs um manual prático que amplia materiais disponíveis para consultas sobre Transferência de Tecnologia. Não havia, até então, manual prático que fosse totalmente voltado para as aplicações contratuais e os registros, contemplando de forma simples temas relevantes da atualidade, como TRL, valoração e estabelecimento de royalties. Dessa forma, os resultados obtidos neste estudo contribuem de maneira relevante para o entendimento da TT no ambiente de inovação para os operadores, sobretudo nas ICTs públicas.

Entende-se que o desenvolvimento do trabalho, embora não tenha esgotado o tema, alcançou o objetivo pretendido. A ideia foi subsidiar os agentes de inovação com um manual prático, que, por um lado, tivesse definições linguísticas próprias da área como um manual, e, por outro, fosse propor um modelo prático de contrato de transferência de tecnologia. No bojo do objetivo pretendido, termos como: “proposta”, “sugestão”, “minuta” e “esboço” devem permear as negociações de aproximação dos agentes de inovação com aqueles que são potenciais receptores das tecnologias transmitidas, inseridos em documento contratual adequado para o fim de transmissão da propriedade protegida.

Na abordagem do trabalho, foi possível perceber que, embora haja considerável incentivo público para a inovação, a TT ainda não encontra elevado indicador de positivos resultados, sobretudo na Região Nordeste.

Os dados obtidos dos formulários públicos disponibilizados sugeriram que as entidades que mais produzem inovação e tecnologia nem sempre são as que mais transferem a tecnologia produzida. Por isso, existe a necessidade de aprimoramento das técnicas e de conhecimentos utilizados pelos agentes de inovação.

Os estudos indicam que existe um conjunto sólido de ferramentas que podem auxiliar os núcleos de inovação na elaboração de documentos. Nesse sentido, a utilização de padrão ou de modelo preestabelecido não se mostra inapropriada, porém, com as modificações e as inovações legislativas, é necessário que se proponha que os

transmissores de tecnologia dialoguem com os receptores, no sentido de construir um documento formal de contrato colaborativo, equilibrado para ambas as partes e que seja flexível o suficiente para abarcar as adaptações necessárias.

A relação de compartilhamento de informações e de transferência de saberes tem sido jungida a uma intensidade cada vez mais significativa nos tempos atuais. Depois do novo Marco Regulatório da Inovação, a necessidade de estruturas sólidas para acolher os desafios do presente se amplificaram. Nessa linha de raciocínio, o apoio à TT e à PI também se tornou mais significativo. Pensando nesse cenário, o trabalho desenvolvido revelou que o desenvolvimento econômico e social se liga diretamente, em parte significativa, aos preceitos do que as universidades públicas produzem ou pesquisam tecnologicamente.

Exatamente por esse viés da importância das produções tecnológicas, das parcerias entre mecanismos públicos-públicos e públicos privados, este estudo abordou a temática no sentido de oferecer maior definição dos termos e uma aplicação prática.

Para a realização da TT, recomenda-se a estruturação de documentos instrumentais claros, precisos e flexíveis, elaborados com base nas possibilidades existentes no campo de transferência de tecnologia, com sustentação no nível específico da tecnologia desenvolvida e, o mais importante, que sejam instrumentos regidos pela legislação atualizada.



Referências

ABDAL, A.; MATTOS, P. T. L. **Estados Unidos:** mudanças jurídico-institucionais e inovação. 2007. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Alexandre_Abdal/publication/268430462_Estados_Unidos_mudancas_juridico-institucionais_e_inovacao/links/58414e6508ae8e63e62179d6/Estados-Unidos-mudancas-juridico-institucionais-e-inovacao.pdf. Acesso em: 3 jun. 2017.

ACEVEDO, C. R.; NOHARA, J. J. **Monografia no curso de administração:** guia completo de conteúdo e forma. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

AFONSO, M. L. M. Oficinas em dinâmica de grupo. In: AFONSO, M. L. M. (org.). **Oficinas em dinâmica de grupo:** um método de intervenção psicossocial. Belo Horizonte: Edições do Campo Social, 2000. p. 9-55.

ALEXANDRE, R.; DEUS, J. de. **Direito administrativo.** 3. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

ALEXANDRINO, M.; PAULO, V. **Direito administrativo descomplicado.** 21. ed. São Paulo: Método, 2012.

AMARAL, F. **Direito civil. Introdução.** 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

ARBIX, G.; CONSONI, F. Inovar para transformar a universidade brasileira. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, [s.l.], v. 26, n. 77, 2011.

ASSAFIM, J. M. de L. **A Transferência de Tecnologia no Brasil:** aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

ASSAFIM, J. M. de L. **A Transferência de Tecnologia no Brasil:** aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

- AZEVEDO, A. J. de. **Estudos e pareceres de direito privado**. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 141.
- AZEVEDO, A. J. de. **Novos estudos e pareceres de direito privado**. São Paulo: Saraiva, 2009.
- BARBOSA, D. B. **Contratos de licença e de tecnologia**: a intervenção do INPI. 2002. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/>. Acesso em: 5 dez. 2017.
- BARBOSA, D. B. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- BARBOSA, D. B. A disciplina dos contratos de Transferência de Tecnologia. (Palestra). In: X. S. N. DA PROPRIEDADE. 2006. **Anais** [...]. 2006a. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/abpianais.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2018.
- BARBOSA, D. B. **Direito da Inovação**: comentários à Lei n. 10.973/2004 – Lei Federal da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006b.
- BARBOSA, D. B. **Contratos de Transferência de Tecnologia**: a Intervenção do INPI. [2019]. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27602-27612-1-PB.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2019.
- BARBOSA, D. B. **Nota sobre os efeitos de direito privado do ato registral das licenças de marcas**. 2013. p. 1-4. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota_efeitos_direito_privado_licencas_marcas.pdf. Acesso em: 14 jun. 2018.
- BARBOSA, D. B. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2015. (Tomo IV)
- BARDAN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977. Disponível em: <https://madmunifacs.files.wordpress.com/2016/08/anc3a1lise-de-contec3bado-laurence-ardin.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018.
- BARRETO, W. de P.; ONÇA, L. da S. **Autonomia da vontade privada e extinção dos contratos**. [2017]. Disponível em: <http://www.anima-opet.com.br/pdf/anima3/anima3-Luciane-da-Silva-Onca.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2019.
- BASSO, M. As cartas de intenção ou contratos de negociação. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, Ano 88, v. 769, 1999.
- BAZZANELLA, C. A.; MARINI, M. JR.; PERONDI, M. A. **Políticas Públicas de Fomento à Inovação**: uma Discussão Teórica acerca de possíveis resultados para o Desenvolvimento Regional (2016). Disponível em: www.admpg.com.br/2016/down.php?id=2048&q=1. Acesso em: 23 nov. 2019.

- BENEDETTI, M. H. A atuação dos núcleos de inovação tecnológica na transferência de tecnologia em um modelo de inovação aberta. In: XXX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2010, São Carlos. **Anais eletrônicos da Associação Brasileira de Engenharia de Produção**. Rio de Janeiro: ABEPRO, 2010. Disponível em: http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2010_TN_STO_120_780_16717.pdf. Acesso em: 27 maio 2018.
- BEVILÁQUA, C. **Código Civil dos Estados Unidos do Brasil**. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977. v. II (Edição Histórica).
- BOCCHINO, L. de O. *et al.* **Propriedade intelectual conceitos e procedimentos**. Brasília: Advocacia-Geral da União, 2010. 316 p. (Série Publicações da Escola da AGU/Coordenação de Jefferson Carús Guedes e Juliana Sahione Mayrink Neiva)
- BORSATTO, R. S.; BERGAMASCO, S. M. P.; BIANCHINI, V. **Transferência de tecnologia ou compartilhamento de conhecimentos?** Desvendando o papel da Embrapa no desenvolvimento rural. Brasília, DF: Embrapa, 2017. Disponível em: <https://www.embrapa.br/solos/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1068868/transferencia-de-tecnologia-ou-compartilhamento-de-conhecimentos-desvendando-o-papel-da-embrapa-no-desenvolvimento-rural>. Acesso em: 28 jun. 2018.
- BOZEMAN, B. Technology transfer and public policy: a review of research and theory. **Research Policy**, [s.l.], v. 29, n. 4/5, p. 627-655, 2000. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00093-1](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00093-1). Acesso em: 26 jun. 2018.
- BRASIL. Lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: Poder Executivo, 1970.
- BRASIL. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: Poder Executivo, 1993.
- BRASIL. Lei n. 8.955, de 15 de dezembro de 1994. Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: Poder Executivo, 1994.
- BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: Poder Executivo, 1996.
- BRASIL. Lei n. 10.168, de 29 de dezembro de 2000. Institui contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, Poder Executivo, 2000.

BRASIL. Lei n. 10.332, de 19 de dezembro de 2001. Institui mecanismo de financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio, para o Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos – Genoma, para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Setor Aeronáutico e para o Programa de Inovação para Competitividade, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: Poder Executivo, 2001.

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: Poder Executivo, 2002.

BRASIL. Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: Poder Executivo, 2004.

BRASIL. Decreto n. 6.170, de 25 de julho de 2007. Dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: Poder Executivo, 2007.

BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: Poder Executivo, 2015.

BRASIL. Decreto n. 8.854, de 22 de setembro de 2016. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, remaneja funções gratificadas, substitui cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE e revoga o Decreto n. 8.686, de 4 de março de 2016. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: Poder Executivo, 2016.

BUENO, A.; TORKOMIAN, A. L. V. Índices de licenciamento e de comercialização de tecnologias para núcleos de inovação tecnológica baseados em boas práticas internacionais. **Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, [s.l.], v. 23, n. 51, p. 95-107, jan.-abr., 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/viewFile/1518-2924.2018v23n51p95/35513>. Acesso em: 28 jun. 2018.

CARNEIRO F.; AGOSTINI, M. Oficinas de reflexão: espaço de liberdade e saúde. In: AGOSTINI, M.; D'ACRI, V. (org.). **Trabalho feminino e saúde**. Rio de Janeiro: ENSP, 1994. p. 52-83.

CARVALHO, I. V.; CUNHA, N. C. V. **Proposta de um modelo de transferência de tecnologia para as universidades públicas brasileiras**. São Carlos: editora da Universidade Federal de São Carlos, 2013. Disponível em: <http://docplayer.com.br/21017755-Proposta-de-um-modelo-de-transferencia-de-tecnologia-para-as-universidades-publicas-brasileiras.html>. Acesso em: 2 jun. 2019.

CARVALHO FILHO, J. dos S. **Manual de Direito Administrativo**. 24. ed. ver., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

CARVALHO FILHO, J. dos S. **Manual de Direito Administrativo**. 27. ed. ver., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.

CARVALHO, P. E.; GARDIM, N. Boas práticas em cessão de licenças e publicação de Edital para licenciamento de tecnologia com exclusividade. In: SANTOS, Marli Elizabeth Ritter dos; TOLEDO, Patricia Tavares Magalhães de; LOTUFO, Roberto de Alencar (org.). **Transferência de Tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de Núcleos de Inovação Tecnológica**. Campinas, SP: Komedi, 2009. p. 287-304.

CORDEIRO, A. M. da R. e M. **A boa-fé no Direito Civil**. Coimbra: Almedina, 1984. (Coleção Teses, v. I, T. II)

CORRÊA, C. D.; BARBOSA, P. L. A. A. Transferência de tecnologia em contratos internacionais de fornecimento – desenvolvendo a indústria local. **Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito PPGDir/UFRGS**, Edição Digital, Porto Alegre, v. XII, n. 2, p. 138-155, 2017. Disponível em: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d5Z98S3ZOeUJ:https://seer.ufrgs.br/ppgdir/article/download/72674/47088+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 12 dez. 2018.

COSTA, M. da S. Terceirização no Brasil: velhos dilemas e a necessidade de uma ordem mais incluyente. **Cad. EBAPE.BR**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, Artigo 7, jan.-mar. 2017.

COUTO E SILVA, C. V. do. **A obrigação como processo**. Rio de Janeiro: FGV, 2011. p. 8.

DEBACKERE, K.; VEUGELERS, M. R. The role of academic technology transfer organizations in improving industry science. **Research Policy**, [s.l.], v. 34, n. 3, p. 321-342, 2005.

DIAS, A. A.; GARNICA, L. A. O processo de transferência de tecnologia. In: PORTO, G. S. (org.). **Gestão da Inovação e Empreendedorismo**. Rio de Janeiro: Elsevier; Campus, 2013.

DIAS, A. A.; PORTO, G. S. Gestão de transferência de tecnologia na inova Unicamp. **Revista de Administração Contemporânea**, Curitiba, v. 17, n. 3, p. 263-284, jun., 2013a. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141565552013000300002&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 23 jun. 2018.

DIAS, A. A.; PORTO, G. S. Como as universidades públicas brasileiras transferem tecnologia? In: XV CONGRESSO LATINO-IBEROAMERICANO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA, 2013, Porto. **Anais [...]**. Porto, 2013b. Disponível em: http://www.altec2013.org/programme_pdf/1488.pdf. Acesso em: 23 jun. 2018.

- DIAS, A. A.; PORTO, G. S. Como a USP transfere tecnologia? **Organ. Soc.**, Salvador, v. 21, n. 70, p. 489-507, set. 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-92302014000300008. Acesso em: 22 jun. 2018.
- DI BLASI, G. **A propriedade industrial**: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.
- DICKSON, K. E.; HADJIMANOLIS, A. Innovation and networking amongst small manufacturing firms in Cyprus. **International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research**, [s.l.], v. 4, n. 1, p. 5-17, 1998.
- DINIZ, M. H. **Curso de direito civil brasileiro**: teoria das obrigações contratuais e extracontratuais. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 3.
- DI PIETRO, M. S. Z. **Direito administrativo**. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
- DREIJER, A. Situations for innovation management: towards a contingency model. **European Journal for Innovation Management**, [s.l.], v. 5, n. 1, p. 4-17, 2002.
- ENCICLOPÉDIA JURÍDICA OMEBA. **Tomo XVI**. Buenos Aires: Driskill S.A., 1986. p. 198.
- ETZKOWITZ, H.; LEYDESDORFF, L. The Triple Helix-University-Industry-Government relations: a laboratory for knowledge based economic development. **EASST Review**, [s.l.], v. 14, p. 14-19. 1995.
- ETZKOWITZ, H.; LEYDESDORFF, L. The Triple Helix as a model for innovation studies. **Science and Public Policy**, [s.l.], v. 25, n. 3, p. 195-203, 1998.
- ETZKOWITZ, H.; LEYDESDORFF, L. The dynamics of innovation: from national systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations. **Research Policy**, [s.l.], v. 29, p. 1.009-1.123, 2000. Disponível em: <http://www.oni.uerj.br/media/downloads/1-s2.0-S0048733399000554-main.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2018.
- ETZKOWITZ, H.; ZHOUI, C. Hélice Tríplice: inovação e empreendedorismo universidade-indústria-governo. **Estudos Avançados**, [s.l.], v. 31, n. 90, 2017.
- EVANS, J. D.; JOHNSON, R. O. Tools for managing early-stage Business Model Innovation – Innovation readiness levels provide a key measure of the stress a business-model innovation is likely to inflict on an organization. **Research-Technology Management**, [s.l.], September-October, 2013.
- ETZKOWITZ, H.; MELLO J. M. C. The Rise of a Triple Helix Culture - Innovation in Brazilian Economic and Social Development. **International Journal of Technology Management and Sustainable Development**, [s.l.], v. 2, n. 3, p. 159-171, 2004.
- FALLEIROS, V. B; MIGUEL, P. A. C. Análise dos trabalhos do CBGDP comparando artigos da indústria e do meio acadêmico e com um evento internacional. In: CONGRESSO

- BRASILEIRO DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO, 6. 2007, Belo Horizonte. **Anais** [...]. Belo Horizonte, 2007.
- FERRARO, V. A. L.; CONSELVAN, J. S. Os contratos de transferência de tecnologia e os limites de autonomia privada. **Scientia Iuris**, Londrina, v. 13, p. 65-87, nov. 2009.
- FERREIRA, C. A. Equilíbrio contratual. In: LOTUFO, Renan (coord.). **Direito Civil Constitucional**. São Paulo: Max Limonad, 1999. p. 112-113.
- FERREIRA, C. L. D.; GHESTI, G. F.; BRAGA, P. R. S. Desafios para o processo de transferência de tecnologia na Universidade de Brasília. **Cadernos de Prospecção**, Salvador, v. 10, n. 3, p. 341-355, jul.-set. 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.9771/cp.v10i3.22148>. Disponível em: <https://portalseer.ufba.br/index.php/nit/article/view/22148>. Acesso em: 21 jun. 2018.
- FLORES, C. **Contratos internacionais de transferência de tecnologia**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- FORMICTI – FORMULÁRIO PARA INFORMAÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DAS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO BRASIL. **Relatório base de ano 2016 da Instituto Federal da Bahia**. Bahia: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, 2016. Disponível em: www.profnit.org.br/wp.../Formict-2016-Encontro-Internacional-PROFINITpptx.pdf. Acesso em: 18 ago. 2018.
- FÓRUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. **Manual Básico de Acordos de Parceria de PD&I (Aspectos Jurídicos)**. Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, organizado por Luiz Otávio Pimentel. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010. 158p.
- GAGLIANO, P. S.; FILHO, R. P. **Novo curso de direito civil: contratos, teoria geral**. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 342. v. 4, tomo I.
- GALLETTI, M. C. **Oficina em Saúde Mental: instrumento terapêutico ou intercessor clínico?** Goiânia: Editora UCG, 2004.
- GARNICA, L. A.; TORKOMIAN, A. L. V. Gestão de tecnologia em universidades: uma análise do patenteamento e dos fatores de dificuldade e de apoio à transferência de tecnologia no Estado de São Paulo. **Gest. Prod.**, São Carlos, v. 16, n. 4, p. 624-638, dez. 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-530X2009000400011&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 28 jun. 2018.
- GASPARINI, D. **Direito Administrativo**. São Paulo: Saraiva, 1992.
- GOLD, E. R.; BUBELA, T. Drafting Effective Collaborative Research Agreements and Related Contracts. In: KRATTIGER, A.; MAHONEY, R. T.; NELSEN, L. **Intellectual Property**

- Management in Health and Agricultural Innovation:** a Handbook of Best Practices MIHR. Oxford, UK: PIPRA; USA: Davis, 2007. Disponível em: www.ipHandbook.org. Acesso em: 22 jun. 2018.
- GOMES, O. **Contratos**. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 382.
- GOMES, O. **Contratos**. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 189.
- GOMES, O. **Contratos**. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 523.
- GOMES, O. **Contratos**. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 43.
- GONÇALVES, C. R. **Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 3.
- GONÇALVES, C. R. **Direito civil brasileiro**. Parte geral. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1.
- GUIMARÃES, R. R. R. **Transferência de tecnologia de instituições de P & D públicas para o setor produtivo: o papel das estruturas de interface**. 2002. 170p. Dissertação (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
- GUIMARÃES, Y. B. T.; KNISS, C. T. Valoração de Patentes: o Caso de uma Universidade Pública do Estado de São Paulo. In: XXXVIII ENCONTRO DA ANPAD. Rio de Janeiro. 13 a 17 de setembro de 2014. **Anais** [...]. Rio de Janeiro, 2014.
- HEWITT-DUNDAS, Nola. Research intensity and knowledge transfer activity in uk universities. **Research Policy**, [s.l.], v. 41, n. 2, p. 262-275, 2012.
- INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Ato Normativo Inpi n. 135/97**. [1997]. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br093pt.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2018.
- INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Curso DL 101P BR – Módulo Contratos de Tecnologia**, OMPI/INPI, 2012.
- INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Indicadores de Propriedade Industrial 2018: o uso do sistema de propriedade industrial no Brasil**. [2018]. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/indicadores-de-propriedade-industrial-2018_versao_portal.pdf/view. Acesso em: 18 nov. 2018.
- INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Instrução Normativa n. 16, de 18 de março de 2013**. Dispõe sobre a normalização para a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia. [2013]. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/instrucao_normativa_16-2013.pdf. Acesso em: 15 dez. 2018.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Instrução Normativa n. 156, de 9 de novembro de 2015.** Dispõe sobre os serviços de assistência técnica dispensados de averbação pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e de Registros – DIGIC, consoante com o disposto no art. 211 da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. [2015]. Disponível em: www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/Resolucao_156_2015.pdf. Acesso em: 15 dez. 2018.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Instrução Normativa n. 199, de 7 de junho de 2017.** [2017a]. Dispõe sobre as diretrizes para averbação ou registro de contratos de licenças de direitos de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia. Disponível em: www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/Resolucao1992017.pdf. Acesso em: 15 dez. 2018.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Instrução Normativa n. 70, de 11 de abril de 2017.** [2017b]. Dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia. Disponível em: www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/IN702017.pdf. Acesso em: 15 dez. 2018.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Ranking dos depositantes residentes de patente de invenção – 2017.** [2017c]. Disponível em: http://antigo.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/indicadores-de-propriedade-industrial-2017_versao_portal_sem_logos.pdf. Acesso em: 15 dez. 2019.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Ranking de empresas cedentes – 2016.** [2016]. Disponível em: http://antigo.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/indicadores-de-propriedade-industrial-2017_versao_portal_sem_logos.pdf.

JUSTEN FILHO, M. **Curso de Direito Administrativo.** 4. ed. em e-book baseada na 12. ed. impressa. [S.l.: s.n.], 2016.

LEDWITH, A.; COUGHLAN, P. Splendid isolation: does networking really increase new product success? **Creativity and Innovation Management**, [s.l.], v.14, n. 4, p. 366-373, 2005.

LINN, T. A. Learning from the competition. **Journal of Accountancy**, [s.l.], v. 177, n. 2, p. 43-46, 1994.

LEITE, A. P. P. **Equilíbrio contratual.** 2013. 175p. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: 10.11606/T.2.2013.tde-14102015-084146. Acesso em: 14 out. 2018.

LOTUFO, R. (coord.). **Cadernos de autonomia privada.** Curitiba: Juruá, 2011. p. 168.

MACEDO, M. F. G.; BARBOSA, A. L. F. **Transferência de informação, de material de pesquisa e comercialização de tecnologia.** Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000. 164 p. ISBN 85-85676-78-7. Disponível em: <http://books.scielo.org>. Acesso em: 21 nov. 2018.

- MADEUF, B. International technology transfers and international technology payments: Definitions, measurement and firm's behavior. **Research Policy**, North-Holland Publishing Company, v. 13, 1984.
- MALHOTRA, N. **Pesquisa de marketing**: uma orientação aplicada. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
- MARKINS, J. C. **Technology Readiness Levels**: a White Paper. Advanced Concepts Office. Office of Space Access and Technology, NASA, April 6, 1995. Disponível em: http://www.artemisinnovation.com/images/TRL_White_Paper_2004-Edited.pdf. Acesso em: 28 nov. 2018.
- MARKINS, J. C. Technology readiness assessments: a retrospective. **Acta Astronautica**, [s.l.], v. 65, n. 7, 2009.
- MARTINS, F. A. **Princípios da Justiça Contratual**. São Paulo: Saraiva, 2009.
- MARTINS, J. N. **Teoria da lesão enorme**: incidente nos contratos bancários – *spread* para a cobrança de juros. [2006]. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=644>. Acesso em: 20 fev. 2006.
- MARTINS-COSTA, J. **Comentários ao novo Código Civil**. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 5, tomo 1.
- MARTINS-COSTA, J. O método de concreção e a interpretação dos contratos. In: DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueirêdo. **Questões controvertidas no direito das obrigações e dos contratos**. São Paulo: Método, 2005. v. 4.
- MARTINS, G. A.; THEÓPHILO, C. R. **Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas**. São Paulo: Atlas, 2007.
- MATOS, C. **O Contrato de Know how e a Transferência de Tecnologia**. 2017. 226p. Tese (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/176767>. Acesso em: 28 dez. 2018.
- MATIAS-PEREIRA, J. A gestão do sistema de proteção à propriedade intelectual no Brasil é consistente? **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 45, n. 3, jun. 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-76122011000300002&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 26 jun. 2018.
- MAZZOLENI, R. University patents, R&D competition, and social welfare. **Economics of Innovation and New Technology**, [s.l.], v. 14, n. 6, p. 499-515, 2005.
- MCMILLAN, G. S.; NARIN, F.; DEEDS, D. L. An analysis of the critical role of public science in innovation: the case of biotechnology. **Research Policy**, [s.l.], v. 29, p. 1-8, 2000.

- MEIRELLES, H. L. **Direito administrativo brasileiro**. 36. ed. atual. até a Emenda Constitucional n. 64, de 4 de fevereiro de 2010. São Paulo: Malheiros, 2010.
- MELLO, C. A. B. de. **Curso de Direito Administrativo**. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.
- MELO, D. L. M. de. **Cláusulas contratuais gerais, cláusulas Abusivas e o código civil de 2002**. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/7407>. Acesso em: 14 jan. 2019.
- MELO, L. C. **O princípio da boa-fé objetiva no Código Civil**. [2017]. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6027>. Acesso em: 2 jun. 2017.
- MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. **Comex Vis: Intensidade Tecnológica**. Brasília: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 2018. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis/frame-siit>. Acesso em 25 dez. 2018.
- MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Conselho Administrativo de Recursos Fiscais**. Processo n. 19515.720769/201641. Acórdão n. 1302002.985, 3ª Câmara/2ª Turma Ordinária. IRPJ e CSLL. Despesas Dedutíveis. *Royalties*. Flávio Machado Vilhena Dias – Relator. Sessão de julgamento de 26 de julho de 2018. Disponível em: <https://www.jota.info/wp-content/uploads/2018/12/7e0281755eb390b821e19e10f39fd6e5.pdf>. Acesso em: 14 out. 2018.
- MIRANDA, M. B. Teoria Geral dos Contratos. **Revista Virtual Direito Brasil**, [s.l.], v. 2, n. 2, 2008. Disponível em: <http://www.direitobrasil.adv.br/artigos/cont.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2017.
- MIRANDA, P. de. **Tratado de direito privado**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984.
- MORAES, M. A. de. **Acordos Pré-Contratuais um Estudo sobre seus Efeitos Jurídicos e sua Relevância**. 2016. 116p. Tese (Doutorado) – Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito, Lisboa, Portugal, 2016.
- MORESI, E. *et al.* Análise de níveis de prontidão: uma proposta para empresas nascentes. **Atas CIAIQ2017: Investigação Qualitativa em Engenharia e Tecnologia**, [s.l.], v. 4, p. 55-64, 2017. Disponível em: <https://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2017/article/view/1127>. Acesso em: 21 ago. 2018.
- MURAN, C. A. B.; MARINI, M. J.; PERONDI, M. A. **Políticas Públicas de Fomento à Inovação: uma discussão teórica acerca de possíveis resultados para o Desenvolvimento Regional**. [2019]. Disponível em: www.admpg.com.br/2016/down.php?id=2048&q=1. Acesso em: 23 nov. 2019.
- NALIN, P. **Do contrato: conceito pós-moderno**. 1. ed. 5. tiragem. Curitiba: Juruá, 2005.

- NANNI, G. E. A evolução do Direito Civil obrigacional: a concepção do Direito Civil constitucional e a transição da autonomia da vontade para a autonomia privada. *In: LOTUFO, Renan (coord.). **Cadernos de autonomia privada**. Curitiba: Juruá, 2003.*
- PAROLIN, S. R. H.; VOLPATO, M. O papel do “Hotel de Projetos Inovadores – SENAI/ PR” no Desenvolvimento do Comportamento Empreendedor na Educação Profissional. *In: XXIV SIMPÓSIO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, ANPAD. Gramado, RS, 2006. **Anais** [...]. Gramado, RS, 2006.*
- PASTOR, D. B.; CALDERÓN, N. B. **Conceptos básicos de Gestión de Tecnología y Propiedad Intelectual para investigadores y emprendedores científico-tecnológicos**. Yucatán: Centro de Investigación Científica de Yucatásolleiron, 2014. 93 p.
- PEREIRA, C. M. S. **Instituições de Direito Civil: Contratos**. 12. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
- PIMENTEL, L. O. (org.). **Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio**. 2. ed. Brasília: MAPA; Florianópolis: EaD/UFSC, 2009.
- PIMENTEL, L. O. **Manual básico de acordos de parceria de PD&I: aspectos jurídicos**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010.
- PIRES, E. A; QUINTELLA, C. M. Política de propriedade intelectual e transferência de tecnologia nas universidades: uma perspectiva do NIT da universidade federal do recôncavo da Bahia. **Holos**, [s.l.], Ano 31, v. 6, 2015. DOI: 10.15628/holos.2015.3600. Disponível em: [file:///C:/Users/Home%20Sim%C3%B5es/Downloads/3600-10847-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Home%20Sim%C3%B5es/Downloads/3600-10847-1-PB%20(1).pdf). Acesso em: 29 maio 2018.
- PORTUGAL, H. H. de A.; RIBEIRO, M. de F. O contrato internacional de transferência de tecnologia no âmbito da OMC. **Jus Navigandi**, Teresina, Ano 8, n. 380, 22 de julho de 2004. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/5469/o-contrato-internacional-de-transferencia-de-tecnologia-no-ambito-da-omc/1>. Acesso em: 5 fev. 2019.
- PÓVOA, L. M. C.; RAPINI, M. S. Technology transfer from universities and public research institutes to firms in Brazil: what is transferred and how the transfer is carried out. **Science and Public Policy**, [s.l.], v. 37, n. 2, 147-159, 2010. DOI: 10.3152/030234210X496619. Disponível em: <http://academic.oup.com/spp/article-abstract/37/2/147/1619312>. Acesso em: 16 set. 2018.
- QUINTELLA, C. M.; TEODORO, A. F. de O. Os Ganhos Econômicos Diante da Propriedade Intelectual: retorno do investimento à sociedade. *In: GESTÃO E TECNOLOGIA PARA A COMPETITIVIDADE*, 23 a 25 de outubro de 2013. p. 1-10. **Anais** [...]. 2013. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos13/35018338.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2019.

QUINTELLA, C. M.; TORRES, E. A. Política de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia nas Universidades: uma perspectiva do NIT da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. **Holos**, [s.l.], Ano 31, v. 6, 2015. Disponível em: <http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/3600>. Acesso em: 29 maio 2018.

QUINTELLA, C. M.; TORRES, E. A. Gestão e Comercialização de Tecnologia. In: RUSSO, S. L.; SILVA, G. F.; NUNES, M. A. S. (org.). **Capacitação em Inovação Tecnológica para Empresários**. São Cristovão, SE: Editora UFS, 2012. p. 185-200.

QUINTELLA, C. M. *et al.* **Gestão de propriedade intelectual e de transferência de tecnologia nos NIT das ICT: a UFBA entre 2007 e 2011**. São Cristovão: UFS, 2013. Capítulo 2, p. 37-64. ISBN 978-85-7822-294-9.

QUINTELLA, C. M. A revista cadernos de prospecção e os níveis de maturidade de Tecnologias (TRL). **Cadernos de Prospecção**, Salvador, v. 10, n. 1-2, p.1, jan.-mar. 2017. DOI: [dx.doi.org/10.9771/cp.v10i1.21864](https://doi.org/10.9771/cp.v10i1.21864).

RASMUSSEN, E.; MOEN, O.; GULBRANDSEN, M. Initiatives to promote commercialization of university knowledge. **Technovation**, [s.l.], v. 26, n. 4, p. 518-533, 2006.

REIS JÚNIOR, J. O problema da execução do contrato preliminar: esboço de sistematização em perspectiva civil-constitucional. **Civilistica.com**, [s.l.], Ano 6, n. 1, 2017. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/26224/O%20Contrato%20Preliminar%20-%20Conceito%2C%20Inadimplemento%2C%20Interesse%20e%20Danos%20Ressarc%3ADveis.pdf?sequence=5&isAllowed=y>. Acesso em: 22 fev. 2019.

REISMAN, A. Transfer of technologies: a cross-disciplinary taxonomy. **Omega**, [s.l.], v. 33, p. 189-202, 2005. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.omega.2004.04.004>. Acesso em: 24 jun. 2018.

RIBEIRO, M. C. P.; BARROS, M. F. E. **Contratos de transferência de tecnologia: custos de transação versus desenvolvimento**. Ano 51, n. 204, out.-dez. 2014. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/51/204/ril_v51_n204_p43.pdf. Acesso em: 14 jan. 2019.

RIBEIRO, M. C. P.; JUNIOR, W. F. R.; CZELUSNIAK, V. A. Mecanismos jurídicos e econômicos para a transferência de tecnologia: um estudo de caso. **Rev. Direito GV**, [s.l.], v. 13, n. 1, São Paulo, jan.-abr. 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/2317-6172201703.2014>. Acesso em: 16 jun. 2018.

RICHARDSON, R. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

RITTER, M. R. dos S. **Modelos de Contratos de Transferência de Tecnologia: podemos “tropicalizar” as metodologias existentes?** REDETEC. Rio de Janeiro: PUCRS, 2015. Disponível em: <https://www.redetec.org.br/wp-content/uploads/2015>. Acesso em: 10 jun. 2018.

- RITTER, M. E. S.; TORKOMIAN, A. L. V. Technology transfer and innovation: the role of the Brazilian TTOs. **International Journal of Technology Management & Sustainable Development – TMSD**, [s.l.], v. 12, n. 1, p. 89-111, Intellect Limited, 2013. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/270146046_Technology_transfer_and_innovation_The_role_of_the_Brazilian_TTOs. Acesso em: 29 jun. 2018.
- RITTER, M. R. dos S.; TOLEDO, P. T. M.; LOTUFO, R. A. (org.). **Transferência de Tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de Núcleos de Inovação Tecnológica**. Campinas, SP: Komedi, 2009. p. 75-108.
- ROGERS, E. M. **Diffusion of innovations**. Free Press. 2001. 245p. Disponível em: <https://teddykw2.files.wordpress.com/2012/07/everett-m-rogers-diffusion-of-innovations.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2018.
- ROTHWELL, R. Towards the Fifth-generation Innovation Process. **International Marketing Review**, [s.l.], v. 11, p. 7-31, 1994.
- SADIN, S. R.; POVINELLI, F. P.; ROSEN, R. The NASA technology push towards future space mission systems. **Acta Astronautica**, [s.l.], v. 20, n. 0, p. 4, 1989.
- SALERNO, M. S.; KUBOTA, L. C. **Estado e inovação: Políticas de incentivo à inovação tecnológica**. Brasília: Ipea, 2008. p. 13-64.
- SAMPAIO, L. M. de C. **A boa-fé objetiva na relação contratual**. Barueri: Manole, 2004. p. 27.
- SAMPAT, B.; MOWERY, D.; ZIEDONIS, A. Changes in university patents quality after the Bayh Dole Act: a re-examination. **International Journal of Industrial Organization**, [s.l.], v. 21, n. 9, p. 1.371-1.390, 2003. DOI: 10.1016/S0167-7187(03)00087-0.
- SANTOS, A. J. **Função social: lesão e onerosidade excessiva nos contratos**. São Paulo: Método, 2002. p. 36-37.
- SANTOS, D. T. E. **5 Aprendizados sobre valoração de tecnologias**. PRIS, 2016. Disponível em: www.pris.com.br. Acesso em: 5 mar. 2019.
- SANTOS, M. E. R. dos. *et al.* Modelos de Contratos de Transferência de Tecnologia: podemos “tropicalizar” as metodologias existentes? In: XVII REPICT – ENCONTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA. Rio de Janeiro, 1º de outubro de 2015. **Anais [...]**. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: https://www.redetec.org.br/uploads/2015/11/marli_Elizabeth1. Acesso em: 21 ago. 2018.
- SANTOS, M. *et al.* Boas práticas de gestão em núcleos de inovação tecnológica (NIT). In: RITTER, M. R. dos S.; TOLEDO, P. T. M.; LOTUFO, R. A. **Transferência de tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica**. Campinas: Komedi, 2009. p. 75-108.

- SCHMIDT, J. **Négociation et conclusion de contrats**. [s.l.]: Dalloz, 1982.
- SIEDEL, G. **Negociação Rumo ao Sucesso: Estratégias e Habilidades Essenciais**. Portuguese Edition: Van Rye Publishing, LCC, 2016.
- SILVA PEREIRA, Caio Mário da. **Instituições de Direito Civil**. 10. ed. Rio de Janeiro, 1996. v. 3, p. 81.
- SILVA PEREIRA, Caio Mário da. **Instituições de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
- SIMÕES, F. dos S.; SANTOS, W. P. C. dos. Análise dos Fluxos de Transferência de Tecnologia de Universidades Públicas Brasileiras: Casos de Sucesso. **Cadernos de Prospecção**, Salvador, v. 11, n. 3, p. 741-756, setembro, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.9771/cp.v11i3.27128>.
- SOLLEIRO, J. L. Propriedade Intelectual nas Universidades. In: LAHORGUE, M. A. **Parques, pólos e incubadoras: instrumentos de desenvolvimento do século XXI**. Brasília: Anprotec/ Sebrae, 2004. p. 149-154.
- STJ – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n. 1.200.528 – RJ. **Mandado de segurança – INPI – Contrato de transferência de tecnologia – Averbação**. Relator: Ministro Francisco Falcão. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2017 (Data do Julgamento). 2018.
- SUZART, V. P. **A importância dos contratos de transferência de tecnologia no âmbito das instituições de ciência e tecnologia: relacionamento entre a instituição e seus parceiros, vantagem econômica e seu reflexo na sociedade**. 2015. 214p. Tese (Mestrado) Unoversidade Federal da Bahia, Salvador, 2015. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/17364/1/RI_Disserta%C3%A7%C3%A3o_Mestrado_Vivian%20Patricia%20Suzart.pdf. Acesso em: 23 set. 2018.
- SUZART, V. P. Processo de negociação e transferência de tecnologia em uma instituição multicampi: caso do IFBA. **Cadernos de Prospecção**, Salvador, v. 8, n. 2, p. 222-234, abr.-jun. 2015. DOI: 10.9771/S.CPROSP2015.008.026.
- TÁCITO, C. **Direito Administrativo**. São Paulo: Saraiva, 1975.
- TARTUCE, F. **Direito civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie**. 9. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. v. 3.
- TERRA, B. **A transferência de tecnologia em universidades empreendedoras: um caminho para a inovação tecnológica**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001.
- TEPEDINO, G. **Temas de direito civil**. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. Tomo III.

- THEODORO JÚNIOR, H. **O contrato e sua função social**. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 13.
- TIGRE, P. **Gestão da inovação: a economia da tecnologia do Brasil**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
- TIGRE, P. B. **Gestão da Inovação: a Economia da Tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro, Elsevier, 2006.
- TORKOMIAN, A. L. V.; AMADEI, J. R. P. As patentes nas universidades: análise dos depósitos das universidades públicas paulistas. **Ci. Inf.**, Brasília, v. 38, n. 2, p. 9-18, maio-ago. 2009. Disponível em: <http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/1241>. Acesso em: 28 jun. 2018.
- TORKOMIAN, A. L. V.; GARNICA, L. A. Gestão de tecnologia em universidades: uma análise do patenteamento e dos fatores de dificuldade e de apoio à transferência de tecnologia no Estado de São Paulo. **Gest. Prod.**, São Carlos, v. 16, n. 4, p. 624-638, out.-dez. 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-530X2009000400011&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 29 jun. 2018.
- VENOSA, S. de S. **Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações e dos Contratos**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. v. II, p. 499.
- VERDAN, T. L. **Princípios Norteadores do Contrato: a Valoração do Pós-Positivismo no Código Civil Brasileiro**. [2017]. Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/principios-norteadores-do-contrato-a-valoracao-do-pos-positivismo-no-codigo-civil-brasileiro/16354/>. Acesso em: 2 jun. 2017.
- VIDEIRA, A. A. P. **25 anos de MCT: raízes históricas da criação de um ministério**. Rio de Janeiro, RJ: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2010.
- VIEGAS, J. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: SANTOS, M. P.; JABUR, W. P. (coord.). **Contratos de propriedade intelectual e novas tecnologias**. São Paulo: Saraiva, 2009. Cap. 3. p. 133-175.
- VILLANUEVA, R. Contrato, Documento y Minuta. **Fides Et Ratio**, La Paz, v. 5, n. 5, abr. p. 45-54, 2012. ISSN 2071-081X. Disponível em: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-081X2012000100005. Acesso em: 12 fev. 2019.
- YEE, K. **Transferência de Tecnologia nos Institutos de Pesquisas Públicos no Brasil, México e Uruguai: Aspectos de Propriedade Industrial nos Contratos**. 2016. 145p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/84/84131/tde-14062017-130948/pt-br.php>. Acesso em: 12 fev. 2019.



Índice Remissivo

C

- Carta de intenção 39, 40, 41
- Cessação 26, 27
- Cláusulas Básicas de Contratos, 6 25
- Cláusulas exorbitantes ou de privilégio 33
- Conceito de contrato administrativo 28
- Conceito de Contrato de transferência de tecnologia 49
- Contrato 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 109, 110, 111, 112, 114, 115
- Contrato de pesquisa e desenvolvimento em parceria 70
- Contrato de tecnologia na modalidade de Franquia (FRA) 53
- Contrato preliminar 15, 39, 41, 42, 112
- Contratos de Transferência de Tecnologia com base em Propriedade Industrial 52
- Contratos de Transferência de Tecnologia com base no fornecimento de tecnologia 52
- Convênios Administrativos 16, 69

D

- Da Averbação ou Registro de Contratos de Transferência de Tecnologia no INPI 56
- Das características do contrato administrativo 31
- Das cláusulas dos contratos administrativos 34
- Distrato 27
- Documento 14, 15, 16, 25, 27, 39, 40, 41, 49, 62, 63, 79, 83, 85, 98, 99, 115
- Do fluxo de averbação ou registro de contratos no INPI 62
- Dos contratos que não necessitam de averbação ou registro 66
- Dos efeitos da averbação dos contratos de transferência de tecnologia 64
- Dos princípios dos contratos administrativos 33

E

Elaboração de contratos 16, 72, 82
Escritórios de Inovação 87
Estratégias estruturais contratuais 72, 73
Estratégias estruturais contratuais com base no amadurecimento (TRL) 73
Estrutura de cláusulas 89
Extinção do Contrato Administrativo 37, 38
Extinção do contrato de transferência de tecnologia 67

F

Ferramentas de auxílio 72, 82, 93
Ferramentas de auxílio na elaboração de contratos de transferência de tecnologia 82
Formas de extinção dos contratos 26

I

Indisponibilidade do interesse público 33
Inovação 7, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 34, 43, 47, 48, 59, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119
Instrumentos Contratuais padronizados 83

M

Minuta 15, 25, 34, 39, 40, 41, 88, 89, 93, 98, 115
Modelos de Contratos 28, 87, 88, 112, 113

N

Natureza jurídica do contrato 23
NITs 72, 73, 80
Noções Básicas sobre Tecnologia 43
Norma jurídica básica sobre contratos administrativos 31

O

Objeto de transferência de tecnologia 50

P

Patentes futuras 93, 97
Precedentes inspiradores da transferência de tecnologia 46
Pré-contrato 39, 41, 42, 79
Princípios Correlatos 34
Princípios dos Contratos 23, 33
Publicidade 34

R

Requisitos do contrato de transferência de tecnologia 58
Rescisão 26, 27, 32, 35, 38, 78
Resilição 26, 27
Resolução 26, 27, 52, 55, 56, 61, 62, 64, 66, 84
Royalties 16, 44, 57, 58, 59, 79, 80, 89, 91, 93, 94, 95, 98, 110

S

Sublicenciamento 16, 61, 78, 89, 91, 93, 94
Sujeitos dos contratos administrativos 31

T

Terceirização 16, 89, 91, 93, 96, 104
Tipos de contratos de transferência de tecnologia perante o INPI 52

V

Vinculação ao Edital 34, 35



Sobre os Autores

Irineu Afonso Frey (Prefácio)

Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Santa Cruz do Sul, especialização em Contabilidade Empresarial, mestrado em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul (1997) e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (2005). Atualmente é professor Associado da Universidade Federal de Santa Catarina. Possui experiência na área de Administração, com ênfase em Gerenciamento da Pequena Empresa, atuando principalmente nos seguintes temas: auditoria, controles internos, auditoria interna, responsabilidade social empresarial, inovação e transferência de tecnologia. Foi gerente de contabilidade de média empresa industrial e também atuou como auditor independente, sendo auditor-sócio. Foi coordenador do Núcleo de Transferência de Tecnologia da UFSC até dezembro de 2013. Presidente da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFSC (julho/2014 a dezembro/2015) e assessor contábil e financeiro do Departamento de Inovação da UFSC até maio de 2016. Participa do Grupo de Pesquisa em Auditoria e é líder do Grupo de Pesquisa em Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação na UFSC. Coordenador do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) – Ponto Focal Florianópolis – (2015-2020). Subcoordenador do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) – Ponto Focal Florianópolis. Diretor Administrativo da Associação Acadêmica de Propriedade Intelectual.

Fabrcio dos Santos Simões

Mestre em Propriedade Intelectual pelo IFBA (2019). Especialista em Propriedade Intelectual pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI): Curso de Direito Autoral avançado (2018). Especialista em Direito Constitucional, Rede LFG (2017). Especialista

em Direito Tributário, SEFAZ-BA, (2012). Graduado em Direito, FTC (2008). Advogado, atuante em Direito da Empresarial, Tributário e Intelectual. Procurador do Município de Conceição de Jacuípe, BA (2019-2020).

Wagna Piler Carvalho dos Santos

Doutora em Química pela Universidade Federal da Bahia (2007). Mestre em Química pela UFBA (2003), licenciada em Química pela UFBA (2001) e técnica em Alimentos pela Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, atual IFRJ. Atuou como professora do curso Técnico em Alimentos do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET/PR), atual UTFPR. Atualmente é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Possui experiência na área de Química, com ênfase em Química Analítica, atuando principalmente nos seguintes temas: técnicas espectro analíticas, ICP OES, preparo de amostras, alimentos, leguminosas e elementos essenciais e tóxicos. É Coordenadora Nacional da Disciplina de Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual (PI) do Profnit desde seu início.

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA:

aspectos teóricos e práticos sobre Contratos

A obra “Transferência de Tecnologia: aspectos teóricos e práticos sobre contratos” tem o intuito de proporcionar ao leitor uma fonte robusta, com conteúdo sistematizado na forma de manual, sobre Transferência de Tecnologia, com foco em contratos.

Trata-se de um manual prático destinado aos operadores de tecnologia e inovação e aos simpatizantes da área para que possam de fato partilhar da perspectiva prática referente a contratos de transferência de tecnologia. São elencados aspectos jurídicos importantes, apresentados de forma clara e objetiva, aliados a uma densa e renovada forma de transmitir o conhecimento de maneira didática, com gráficos, figuras e tabelas.

Aqui são discutidas rotas a serem percorridas até o registro dos contratos de transferência de tecnologia e quais devem ser os requisitos para essa trajetória, com base, inclusive, na experiência. Além disso, apresenta-se uma análise condensada dos materiais atualmente disponíveis na literatura sobre o assunto.

Os tradicionais pensamentos sobre o tema estão reunidos com propostas de soluções, em consonância com a Lei n. 13.243, de 11 de janeiro de 2016, para as Instituições de Ciência Tecnologia e Inovação públicas e privadas e para o público em geral.

ISBN: 978-65-88985-00



9 786588 985007