



A roda: a maior invenção tecnológica



8º REPICT
ENCONTRO DE PROPRIEDADE
INTELLECTUAL E COMERCIALIZAÇÃO
DE TECNOLOGIA

Lei de Inovação O Enfoque do Instituto de Pesquisa

*Filipe Geraldo de M. Teixeira
Gerente de Propriedade Intelectual*



Transferência de Tecnologia

Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2005

*Medidas de Incentivo à Inovação
e à Pesquisa Científica e Tecnológica no Ambiente Produtivo
Lei 10.973, de 02 de dezembro de 2004.*

Oportunidades

- Incentivo à discussão sobre a necessidade de alteração das agendas de P&D para agendas de P,D&I.
- Disseminação da cultura de proteção ao conhecimento e exploração de resultados obtidos pela pesquisa nacional.
- Valorização da parceria entre ICT e empresas privadas.
- Incentivos fiscais, inclusive para a contratação de mestres e doutores.
- Valorização dos NIT.

Riscos

- A inexistência de políticas claras e difundidas nas ICT sobre a forma de aplicação da Lei pode causar distorções em seu uso.
- A má interpretação dos objetivos da lei pode gerar a leitura de que se está “desincentivando” a pesquisa para a geração de conhecimentos.
- As ICT devem possuir NIT bem estruturados capazes de internalizar a Lei e usufruir de suas prerrogativas.

Art. 3º

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

O apoio previsto neste artigo poderá contemplar as **redes e os projetos internacionais de pesquisa tecnológica, bem como ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação, inclusive incubadoras e parques tecnológicos.**

Oportunidades

- O trabalho em rede maximiza resultados, encurta o tempo necessário para se alcançar os mesmos e garante uma maior diversidade de idéias.
- A atuação em rede facilita a geração de produtos e processos inovadores mais voltados para o mercado, facilitando sua transferência para o mesmo.

Riscos

- A aplicação deste artigo, vinculado apenas às redes para a geração de produtos e processos inovadores, pode diminuir os investimentos feitos pelo Estado em projetos e redes de pesquisa para a geração de conhecimento.

Art. 4º

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

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

Oportunidades

- Permite um maior aproveitamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações que estejam subutilizados pelas ICT.
- Permite que empresas incubadas tenham acesso a equipamentos, ..., cujo preço inviabiliza sua compra.
- Pode servir como fonte de renda para as ICT.
- Pode facilitar as redes de cooperação entre ICT e outras instituições.
- O compartilhamento pode prever e gerar a melhoria de laboratórios, ..., e facilitar a aquisição de equipamentos e a qualificação de laboratórios (BPL, ISO, ...)

Riscos

- A insuficiente preocupação das ICT com a segurança da informação gerada pelas mesmas, pode ser agravada com o compartilhamento de seus laboratórios, ...
- A má definição da aplicação do artigo em referência, poderá causar distorções em sua aplicação pelas ICT, como p.e. tratamento diferenciado entre Unidades ou Departamentos, referência não autorizada a ICT no marketing do produto final.

Art. 5º

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

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

Oportunidades

- Surgimento de novas empresas com foco na inovação tecnológica, com o aproveitamento da expertise do setor público e do setor privado voltados para uma mesma finalidade.

Riscos

- Divisão da Propriedade Intelectual baseada em critérios financeiros e não pela participação intelectual de cada parte.
- À ICT sempre caberá a parte menor da divisão da Propriedade Intelectual.

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.

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

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.

Oportunidades

- A aplicação deste artigo poderá trazer benefícios financeiros para a ICT, com a exploração das tecnologias por ela desenvolvidas, bem como ampliar a difusão destas tecnologias.
- Sendo a condicionante para a contratação com exclusividade somente a publicidade, fica facilitada a transferência de tecnologias e o licenciamento para empresas de mercado.
- Fica definitivamente simplificada a contratação sem exclusividade.

Riscos

- A inexistência de regras internas para a escolha do contratado exclusivo poderá permitir a má utilização do artigo.
- A não definição da forma de publicação de edital poderá resultar em não atendimento ao princípio da publicidade em alguns casos e, em outros, em um excesso de gastos.

Art. 8º

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

O servidor, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviço prevista no *caput* deste artigo **poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio** com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e **desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.**

Oportunidades

- Os contratos de prestação de serviços podem ser utilizados como fonte de renda para as ICT.
- A Retribuição pecuniária poderá servir de estímulo a pesquisadores e demais profissionais envolvidos na prestação de serviços.

Riscos

- O recebimento de retribuição pecuniária pelo prestador de serviços pode colocar em risco a credibilidade dos resultados emitidos pela ICT frente a opinião pública.
- A não definição de preços e formas de cobrança poderá causar concorrência entre áreas dentro da própria ICT.
- A inexistência de uma política que defina critérios para o recebimento de retribuição pecuniária poderá causar conflitos entre pesquisadores, departamentos, Unidades e ICT.

Art. 9º

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

O servidor, o militar ou o empregado público da ICT envolvido na execução das atividades previstas no *caput* deste artigo poderá receber bolsa de estímulo à inovação diretamente de instituição de apoio ou agência de fomento.

Oportunidades

- As parceria entre ICT e instituições públicas e privadas têm se mostrado como uma das mais eficazes formas de trabalho.
- O recebimento de bolsa poderá servir de estímulo a pesquisadores e equipes de pesquisa.

Riscos

- A inexistência ou a má formulação de um contrato de parceria pode fazer com que o custo / benefício seja desfavorável à ICT.
- A inexistência de uma política que defina critérios para o recebimento de bolsas poderá causar conflitos entre pesquisadores, departamentos, Unidades e ICT.

Art. 9º

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

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

Oportunidades

- As partes poderão definir a forma de divisão dos resultados obtidos na parceria, de acordo com seus interesses.
- Fica assegurado que aquele que alocar recursos para a parceria terá direito a ser licenciado para a exploração da mesma.

Riscos

- O contrato deverá prever de forma clara a titularidade sobre todos os resultados e a forma de exploração comercial.
- Poderá haver a interpretação de que a forma de divisão da PI deverá ser com base nos critérios definidos no §3º do artigo, o que inviabilizaria a não concessão de co-titularidade.

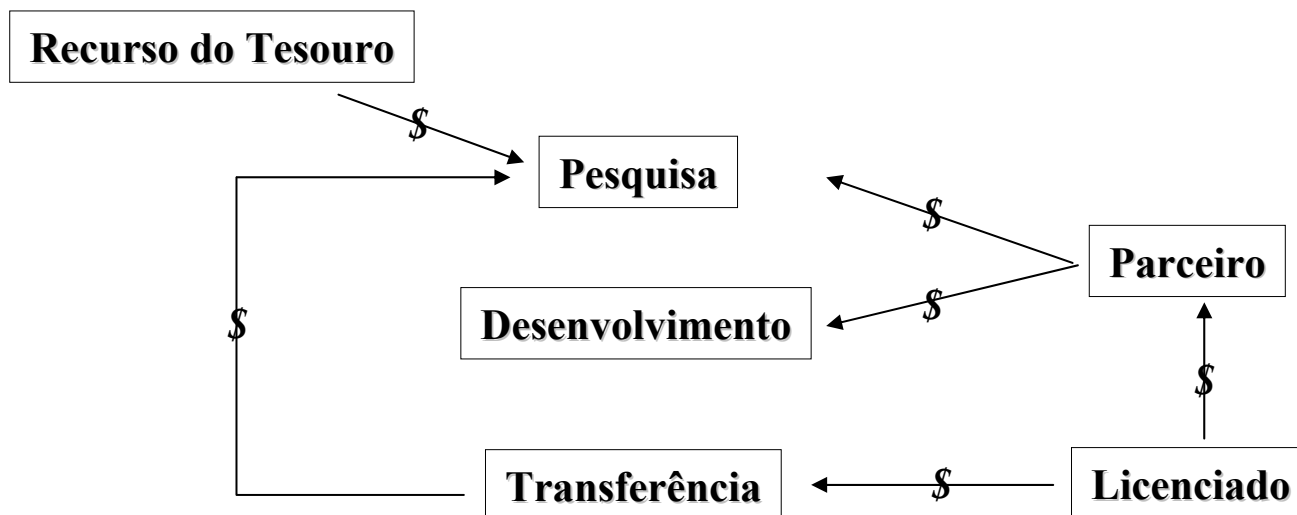
Exemplo de Parcerias para Inovação Tecnológica
Desenvolvimento de Novas Cultivares de Soja

Lei de Inovação Tecnológica

Art. 9º

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

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



*Exemplo de Parcerias para Inovação Tecnológica
Desenvolvimento de Novas Cultivares de Soja*

Lei de Inovação Tecnológica

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.

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

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.

Base Legal para Cobrança

Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9.456/97)

Art. 8º. A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira.

Art. 9º. A **proteção** assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando **vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de propagação da cultivar, sem sua autorização.**

*Exemplo de Parcerias para Inovação Tecnológica
Desenvolvimento de Novas Cultivares de Soja*

Cobrança de Royalties

Art. Deliberação 17/2000 (Anexo B do Anexo II - Contrato para Multiplicação e comercialização de cultivares de propriedade da Embrapa).

CLÁUSULA QUARTA – Do "Royalty"

A(o) Licenciada(o) pagará à Embrapa, até o dia ____ de _____ de cada ano, ____% (_____ por cento), a título de “royalty”, calculados sobre a quantidade de semente da(s) classe(s) _____ efetivamente comercializada, deduzido o ICMS eventualmente incidente.

*Exemplo de Parcerias para Inovação Tecnológica
Desenvolvimento de Novas Cultivares de Soja*

Cobrança de Royalties

Nova Forma em Implementação

CLÁUSULA _____ – Dos "Royalties"

Pela autorização ao licenciado do direito de multiplicar com finalidade comercial a cultivar BRS _____, protegida pela Embrapa junto ao SNPC sob o n.º _____, o Licenciado pagará à Embrapa, a título de "royalties", até o dia ____ de _____ de _____, o valor de _____, corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE até a data do efetivo pagamento.

Parágrafo Primeiro - Para o cálculo do valor estipulado no caput desta Cláusula, a Embrapa aplicará o percentual de "royalties" definido para a cultivar na safra em questão sobre o resultado da multiplicação dos seguintes fatores: área de produção autorizada pela Embrapa para multiplicação, comercialização estimada (considerando-se a produtividade bruta da cultivar por hectare menos a perda de produção e beneficiamento e menos o risco de comercialização) e preço estimado de comercialização, de acordo com o quadro abaixo.

*Exemplo de Parcerias para Inovação Tecnológica
Desenvolvimento de Novas Cultivares de Soja*

Em números

- 22 Contratos

-14 Contratos de Soja Convencional

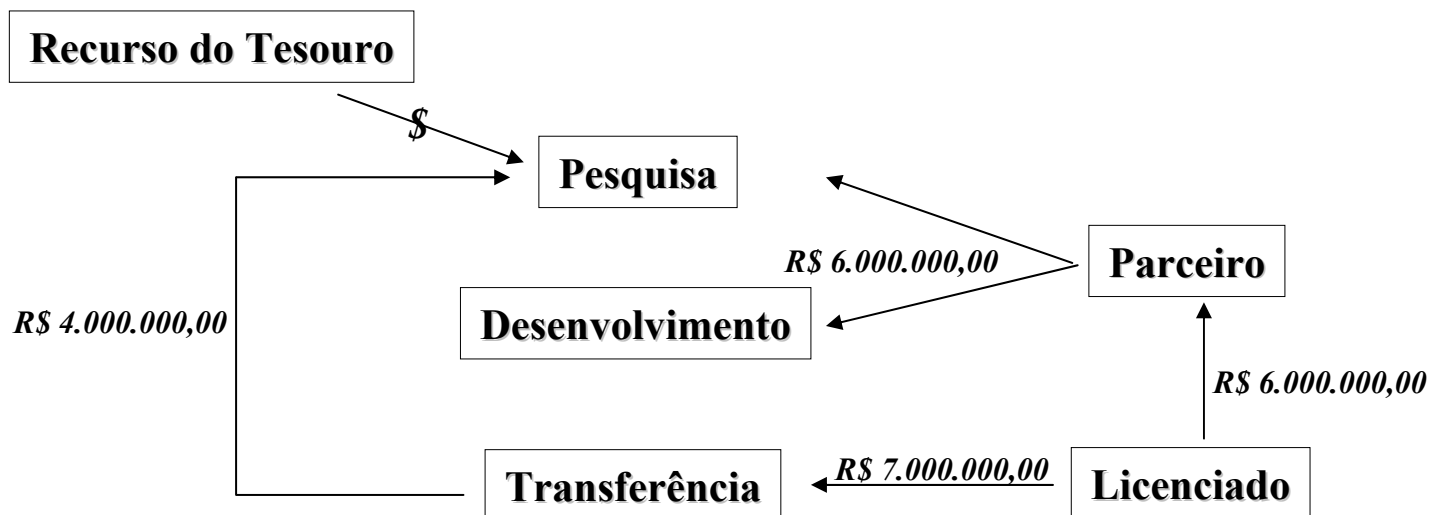
-8 Contratos para o desenvolvimento de soja Transgênica (RR)

- 10 Fundações: CTPA, Meridional, Triângulo, Vegetal, FAPCEN, Bahia, Pró-Sementes, Cerrados, Centro Oeste e MT,.

- 2 Empresas Estaduais de Pesquisa: AGENCIARURAL e EPAMIG

- R\$ 7.073.520,00 Arrecadados com Royalties de Soja no Ano de 2004

- 85 Cultivares de Soja Protegidas até 2004



Art. 12

É vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de serviços de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT.

Oportunidades

- Facilita a internalização de regras de não divulgação, como forma de diminuir os casos de inviabilidade de proteção patentária pela perda de novidade.
- Permite uma maior organização das informações e das tecnologias geradas pela ICT.

Riscos

- A dificuldade de aplicação do dispositivo em função do tamanho das ICT, quantidade de pesquisas e pesquisadores, poderá torná-lo letra morta.
- O aumento da burocracia para o pesquisador.
- A diminuição de publicações pelo excesso de zelo.

Art. 13

É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei no 9.279, de 1996.

A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

Oportunidades

- Uma divisão mais eqüitativa entre os ganhos auferidos pela ICT pela exploração das criações por si desenvolvidas.
- Maior estímulo ao desenvolvimento de produtos e processos inovadores.

Riscos

- A inexistência de formas justas de repartição de benefícios poderá causar conflitos entre pesquisadores, equipes e ICT.
- A interpretação de que a repartição só recai sobre criações protegidas poderá causar a diminuição das pesquisas que visem a geração de conhecimentos.
- A partição prevista no §1º é ampliada do pesquisador para os membros da equipe de pesquisa, mas não prevê a repartição com outros atores fundamentais para a transferência da tecnologia.

Art. 15

A critério da administração pública, na forma do regulamento, **poderá ser concedida ao pesquisador público, desde que não esteja em estágio probatório, licença sem remuneração para constituir empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação.**

A licença a que se refere o *caput* deste artigo dar-se-á pelo **prazo de até 3 (três) anos consecutivos, renovável por igual período.**

Caso a ausência do servidor licenciado acarrete prejuízo às atividades da ICT integrante da administração direta ou constituída na forma de autarquia ou fundação, **poderá ser efetuada contratação temporária** nos termos da Lei no 8.745*, de 9 de dezembro de 1993, independentemente de autorização específica.

Oportunidades

- Possibilidade de surgimento de novas empresas inovadoras com o aproveitamento de pesquisadores que tenham tino empresarial.
- Melhor aproveitamento de pesquisadores e pesquisas que poderiam ser melhor exploradas por empresas de mercado.

Riscos

- Perda de pesquisadores.
- Fuga de tecnologias.
- Dificuldade de manutenção do pesquisador sem remuneração durante seu afastamento.
- Dificuldade e/ou impossibilidade de substituição de pesquisadores licenciados.

*Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os **órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas** poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 18

As ICT, na elaboração e execução dos seus orçamentos, adotarão as medidas cabíveis para a administração e gestão da sua política de inovação para **permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas** decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 4º, 6º, 8º e 9º, o **pagamento das despesas para a proteção da propriedade intelectual e os pagamentos devidos aos criadores e eventuais colaboradores.**

Os recursos financeiros de que trata o *caput* deste artigo, percebidos pelas ICT, **constituem receita própria e deverão ser aplicados, exclusivamente, em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação.**

Oportunidades

- Direcionamento para a pesquisa de recursos obtidos com a exploração de produtos e processos inovadores.

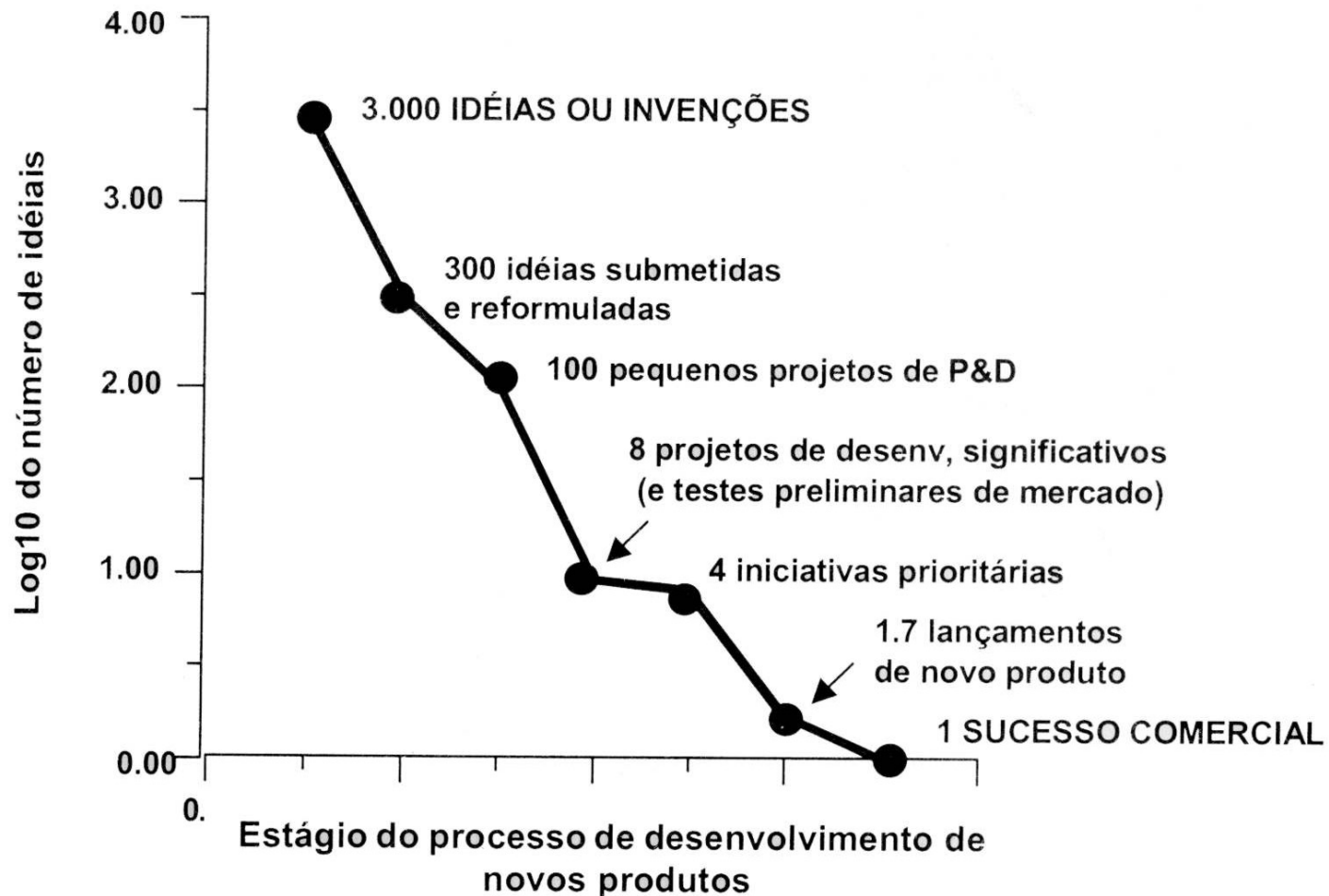
Riscos

- A dissonância entre recursos financeiros e orçamentários poderá fazer com que um volume maior de arrecadação signifique um volume menor de recursos para a pesquisa.

*Proteção de Tecnologias
Antes e depois da Instituição da Política de PI na Embrapa*

		1977~1995	1996~2004	Total
Patentes	Brasil	66	104	170
	Exterior	0	89	89
Marcas	Brasil	24	142	166
	Exterior	0	1	1
Softwares	Brasil	0	29	29
Cultivares	Brasil	0	229	229
	Exterior	0	19	19

Taxa de Sobrevivência de Projetos de P&D





Embrapa

"A melhor maneira de ter uma boa idéia é ter muitas idéias".
(Linus Pauling, químico americano, Prêmio Nobel de Química em 1954 e Nobel da Paz em 1962, 1901-1994)

Embrapa

Um Brasil que dá gosto

Grato pela Atenção

Filipe Geraldo de M. Teixeira
Gerente de Propriedade Intelectual

Filipe.Teixeira@embrapa.br