

# PI: Os Desafios para Gestão e Comercialização

05/2005

Seminário INPI: Propriedade Intelectual como Instrumento Estratégico para o Desenvolvimento Industrial e Tecnológico. Local: Auditório FCM. Organização: INPI/Inova. Data: 02/06/2005 por Rosana C. Di Giorgio



# Sumário

---

- O TTO da INOVA – UNICAMP.
- O Portfolio de PI da Unicamp
- O que são direitos de PI? Quem é o dono e quem é o beneficiário?
- Como e por que proteger?
  - A importância da PI.
  - Formas de proteção da PI e legislação brasileira.
- Comercialização e transferência de tecnologia
  - Aspectos-chave.
  - Investimentos e retornos: cases.
  - Incentivos fiscais e legislação brasileira.
  - Modelos contratuais.
- Atratividade de setores.

# O TTO: Resultados Alcançados

- 61 contratos assinados em 2004
  - 13 licenciamentos
- + 70 contratos em negociação;
- 55 patentes depositadas;
- Contato com cerca de 4.000 instituições.



# O TTO: Resultados Alcançados

## REDE GAZETA DO BRASIL

QUARTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2004

GAZETA MERCANTIL

EDIÇÃO NACIONAL DOS TEMAS REGIONAIS - Página B-13

TECNOLOGIA

## Unicamp realiza o maior licenciamento de patentes

Universidade paulista assinará nove convênios para licenciar 22 patentes, número recorde no País

Agnaldo Brito  
de Campinas (SP)

A Agência de Inovação da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), denominada Inova e que foi criada no segundo semestre do ano passado, oficializa amanhã, em Campinas, a assinatura de oito convênios de Transferência de Tecnologia (TT) com empresas privadas. Os acordos prevêm a exploração comercial da tecnologia por um período entre 10 e 15 anos.

Com estes, a Inova alcança em seis meses a marca de nove convênios "guarda-chuva" assinados, o que permitirá o licenciamento de 22 patentes para o desenvolvimento de produtos por empresas privadas. A dúvida inicial sobre a eficácia do modelo de licenciamento construído pela Unicamp desaparece definitivamente com os novos contratos.

Com estes números, o desempenho da Unicamp em licenciamentos é recorde, o que ratifica a avaliação inicial de que o projeto de criar um mecanismo institucional para ligar universidade e mercado funcionou. A Inova já tem conversado com outras universidades sobre o modelo adotado pela instituição. Entram as universidades estão a USP (Universidade de São Paulo) e as universidades federais de Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

Uma possibilidade em estudo é o uso da estrutura da Inova em Campinas para prestação de serviço. A agência tem cerca de 30 pes-

soas, mas além da área de gestão de propriedade intelectual, a Inova tem ainda áreas de parcerias e parque tecnológico e incubadora.

### Trabalho árduo

Em um semestre, a Inova viabilizou a transferência à mercado de um número três vezes maior de patentes do que em toda a história da Universidade. Foram sete até o final de 2003, o que gera, segundo expectativa da Funcamp (fundação responsável pela gestão destas patentes), cerca de R\$ 1 milhão em royalties em dez anos.

Com a nova carteira de licenciamentos, a perspectiva é outra. Segundo Rosana Ceron di Giorgio, diretora de propriedade intelectual da Inova, a expectativa é que a partir do quinto ano, as receitas oriundas de royalties gerados a partir destes acordos chegarão a R\$ 14 milhões por ano.

Ao final de cinco anos, a Unicamp quer chegar a uma carteira com 100 licenciamentos, o que elevaria a instituição ao patamar de grandes universidades no mundo. Ainda neste ano, a Inova acredita que possa fechar mais sete convênios.

O resultado alcançado pela Inova em tão pouco tempo surpreende mais pelo ineditismo do modelo do que propriamente os números. A proposta do reitor da Unicamp, Carlos Henrique de Brito Cruz, em sistematizar um modelo de gestão de patentes, redefine a forma como as universidades brasileiras devem lidar com a propriedade intelectual que constrói diariamente.

### Acordos

Talvez este seja a maior novidade em relação aos resultados da Inova. O viés de mercado da agência, uma característica, é o segundo fator que tem elevado o número de acordos.

### As empresas licenciadas

#### Cristália (São Paulo – SP)

Duas patentes sobre anestésicos. Essas tecnologias permitirão à Cristália criar produtos com menos toxicidade. Além disso, as novas formulações destes anestésicos desenvolvidos na Unicamp garantem maior tempo para o efeito do medicamento em relação a similares comercializados no mercado.

#### Scitech (São Paulo – SP)

A empresa terá seis patentes contendo formulações aplicáveis a revestimento de stents, dispositivos usados para desobstrução de veias e artérias. Os stents são inseridos a partir de cirurgias de angioplastia. O tecnologia repassada consiste na formulação que tem eficácia comprovada no impedimento da "reestenose", reprodução celular ocorrida após a inserção do stent. Esta reprodução causa nova obstrução do vaso sanguíneo.

#### Usina São Francisco S/A (Sertãozinho – SP)

A usina fechou um convênio para uma patente. A tecnologia nas mãos da Usina São Francisco refere-se ao processo de obtenção da cera de cana-de-açúcar a partir da torta resultante do processamento da cana. A cera de torta, puramente vegetal, permitirá à empresa entrar em vários mercados como os de cosméticos, produtos de limpeza, farmacêuticos e alimentos.

#### Diagnósticos Laboratoriais Especializados (DLE) (Rio de Janeiro – RJ)

A empresa terá acesso a duas patentes sobre métodos de teste diagnóstico de surdez congênita. Esta tecnologia possibilita, a partir de uma forma simplificada e barata, prever no recém-nascido um determinado tipo de surdez causada por defeito genético. O diagnóstico precoce garante tempo para pais e médicos tomarem medidas que permitam à criança aprender a falar, ler e escrever. Em adultos esta tecnologia pode identificar portadores e prever a chance do nascimento de filhos com este problema genético.

Fonte: Inova

#### Feldmann Wild Leitz Comércio Importação e Exportação Ltda (Manaus – AM)

A Feldmann terá em mãos duas patentes relativas ao kit de diagnóstico molecular para surdez congênita. A Feldmann assumirá a fabricação e comercialização dos kits para os laboratórios que optarem em utilizar o teste de surdez congênita, desenvolvido na Unicamp.

#### TechFilter Indústria e Comércio Ltda (Indaiatuba – SP)

A TechFilter assinou um convênio para Ter acesso a oito patentes que permitirão à empresa a criação de um sistema para utilização na área ambiental, no tratamento de efluentes industriais de fábricas de papel e celulose, química, petroquímica, têxtil, metal mecânica, fertilizantes, jóias, semijóias e explosivos.

#### Safe Kid Indústria e Comércio Ltda (Senador Canedo – GO)

A patente obtida pela Safe Kid assegura o desenvolvimento de um produto a partir de um novo sistema de segurança aplicado a automóveis, para o transporte seguro de crianças, idosos ou deficientes físicos.

#### TechChrom Instrumentos Analíticos Ltda (Campinas – SP)

A TechChrom fechou acordo para patente sobre um sistema destinado à automatização de análises químicas, para efetuar a transferência controlada de líquidos ou sólidos entre recipientes. Esse sistema garantirá à TechChrom um desempenho altamente preciso.

#### Steviafarma (Maringá – PR)

A empresa, primeira a assinar um convênio com a Unicamp, terá uma patente sobre uma tecnologia baseada em soja. Esta tecnologia é bastante adequada ao Brasil, que é grande produtor e exportador de soja. Através da parceria com a Steviafarma, a empresa estará inovando com o fornecimento de fitoterápicos para reposição hormonal e combate aos radicais livres, com qualidade e eficácia jamais vistas no mercado brasileiro.

A negociação de uma patente é complexa. O modelo jurídico adotado pela universidade é o dos convênios "guarda-chuva", que passam a receber a partir de então os aditivos. "É um sistema mais simples. Para cada licenciamento, cria-se um novo aditivo", explica. Nestes aditivos é que são definidos os requisitos da parceria necessária ao desenvolvimento da patente num produto de fato.

O contrato de licenciamento outro apêndice, que é assinado ao mesmo tempo. As bases financeiras para o licenciamento é assinado juntamente com o convênio e os aditivos iniciais. "É um aspecto importante. É muito mais fácil assinar o licenciamento nesta fase do que após o produto desenvolvido", diz Rosana.

A remuneração básica da Unicamp pela cessão da propriedade intelectual da invenção deriva dos royalties. Os percentuais, afirma Rosana, variam de 2% a 7% e recaem sobre o faturamento bruto e líquido. "Depende de cada caso", afirma. Para todos os contratos estão previstas auditorias para conferência das informações financeiras relativas à comercialização do produto.

A distribuição dos recursos será feita da seguinte forma: um terço da receita será paga ao pesquisador ou ao grupo de pesquisadores e dois terços vão para a Unicamp. Os prazos para o desenvolvimento dos produtos a partir da assinatura dos convênios dependeram da área.

"O tempo varia de patente para patente. Cada tecnologia tem a sua complexidade. Os fármacos são os mais demorados. A Cristália, indústria que negociou duas patentes para produção de anestésicos, prevê um tempo de três anos para o desenvolvimento antes de iniciar a produção", afirma Rosana.





[Home](#) > [Activities & Services](#) > [Small and Medium-Sized Enterprises](#)

*Best Practices*

## Brazilian University Leads the Way in Patent Licensing

**State University of Campinas signs a record 9 license agreements involving 22 patents in 6 months, a record for Brazil.**

Over the first six months of the year, INOVA – UNICAMP, the Innovation Agency of the State University of Campinas, established in July 2003, has signed a record 9 license of use and technology transfer agreements with private companies. The agreements provide for the commercialization of 22 technologies for a period between 10 and 15 years. Although patent applications have been filed in respect of all these technologies, so far none has matured into a granted patent.

- SME Home
- Intellectual Property for Business
- Intellectual Property and E-Commerce
- Activities
- Partners
- Best Practices
- Case Studies
- Publications and Documents
- Links Database
- FAQs
- Contact us

# O TTO: Resultados Alcançados

**Record no Brasil e AL: 9 licenciamentos em 6 meses, envolvendo  
22 patentes**

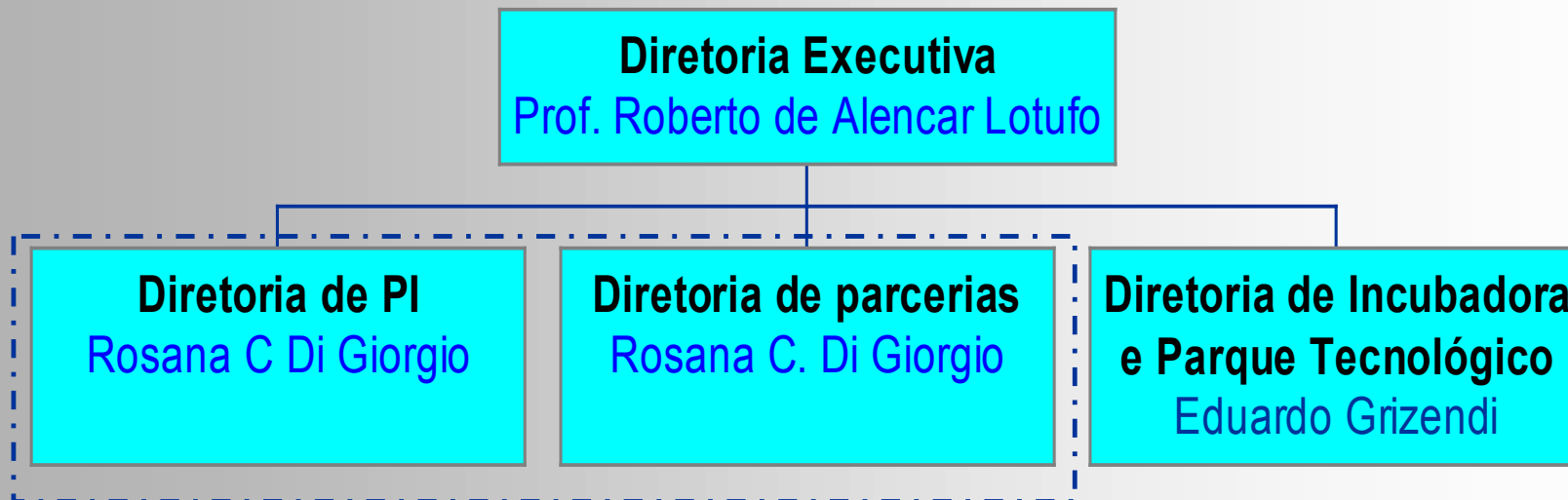
Empresa	Patente
Steviafarma	Isoflavonas de Soja
Cristalia	Anestésicos
Scitech	Formulação para recobrimento de stents
Usina S. Francisco	Agronegócio de cana-de-açúcar
DLE	Processo de detecção de surdez congênita
Feldmann	Kit para detecção de surdez congênita
Tech Filter	Sistema de tratamento ambiental
Safe Kid	Dispositivo de segurança para transporte de crianças e idosos
Tech Chrom	Sistema para automatização de análises químicas

# O TTO – Forma de Atuação

## Viabilização do negócio:



# O TTO – Organograma



TTO (Technology Transfer Office)

# O Portfolio de PI da UNICAMP

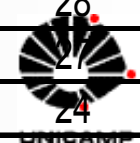
## Cenário Nacional:

PATENTES		MARCAS		SOFTWARES
Concedidas	46	Registradas	17	( Regis./Requeridos)
Requeridas	321	Requeridas	27	59
<b>TOTAL:</b>	<b>367</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>44</b>	<b>TOTAL: 59</b>

- Universidade brasileira com maior volume de patentes depositadas.
- O segundo maior patenteador do país.

## 20 Maiores Pessoas Jurídica Patenteadoras Residentes Depositárias no INPI, por Unidade da Federação - 1990-2001

BRASIL			SÃO PAULO	
1o. Titular	Patentes	UF	1o. Titular	Patentes
PETROBRAS	222	RJ	UNICAMP	143
UNICAMP	143	SP	ARNO S/A	123
ARNO S/A	123	SP	Multibras S/A	91
CSN	119	RJ	Produtos Elétricos Corona Ltda	65
CVRD	111	MG	Máquinas Agrícolas Jacto S/A	61
USIMINAS	101	MG	Johnson & Johnson Indústria e Comércio Ltda	49
Multibras S/A	91	SP	USP	47
EMBRACO	83	SC	COSIPA	39
Produtos Elétricos Corona Ltda	65	SP	Cibie do Brasil Ltda	35
Electrolux do Brasil S/A	61	PR	Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda	33
Máquinas Agrícolas Jacto S/A	61	SP	K. Takaoka Indústria e Comércio Ltda	33
EMBRAPA	58	DF	BS Continental S/A Utilidades Domésticas	32
Johnson & Johnson Ltda	49	SP	CPqD	31
Companhia Siderúrgica Tubarão	48	ES	CTA	29
UFMG	48	MG	Dixie Toga S/A	29
Mendes Júnior Siderurgia S/A	48	MG	Duratex S/A	28
USP	47	SP	Rhodia Agro Ltda	28
Semeato S/A Indústria e Comércio	43	RS	Purimax Indústria e Comércio Ltda	27
Soprano Eletrom. e Hidráulica Ltda	39	RS	EMBRAPA	24
Souza Cruz S/A	39	RS	GE - Dako S/A	23

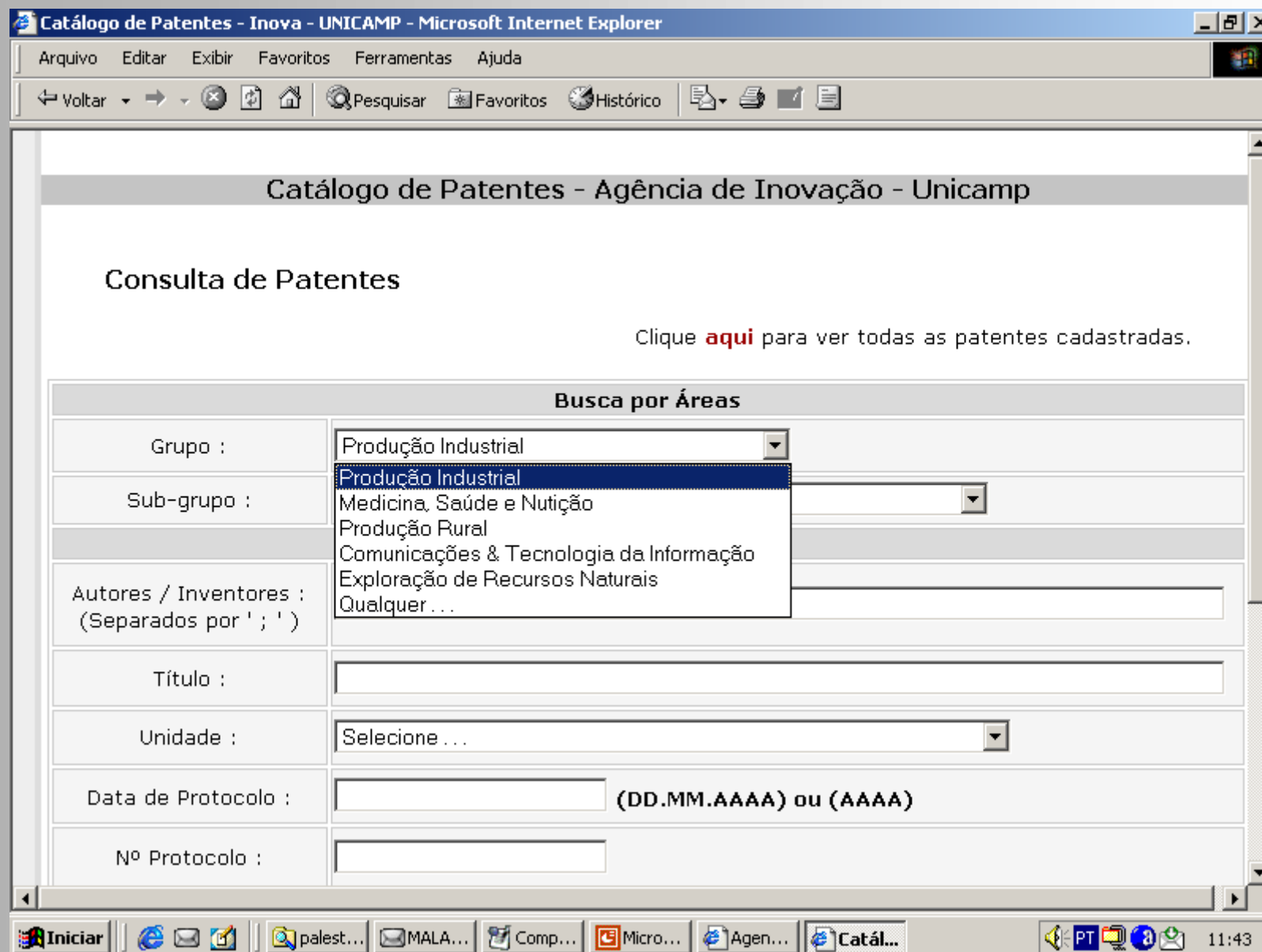


# O Portfolio de PI da UNICAMP

---

- 8 Patentes Internacionais :
  - 3 Fármacos ( sendo 1 fitoterápico e 1 veterinário)
  - 1 Odontológica
  - 2 Plásticos
  - 1 indústria química (extração de óleos vegetais)
  - 1 setor de consumo

# Portfolio (www.inova.unicamp.br)



Catálogo de Patentes - Inova - UNICAMP - Microsoft Internet Explorer

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Voltar Pesquisar Favoritos Histórico

## Catálogo de Patentes - Agência de Inovação - Unicamp


### Consulta de Patentes

Clique [aqui](#) para ver todas as patentes cadastradas.

#### Busca por Áreas

Grupo :	Produção Industrial
Sub-grupo :	Produção Industrial Medicina, Saúde e Nutrição Produção Rural Comunicações & Tecnologia da Informação Exploração de Recursos Naturais Qualquer ...
Autores / Inventores : (Separados por ' ; ' )	
Título :	
Unidade :	Selecione ...
Data de Protocolo :	(DD.MM.AAAA) ou (AAAA)
Nº Protocolo :	

Iniciador | palest... | MALA... | Comp... | Micro... | Agen... | Catál... | 11:43



# O que são direitos de PI

Por que direitos de PI? O que são?

- São direitos dados às pessoas sobre as criações de suas mentes (campo industrial, científico, literário e artístico).
- Evita a utilização, cópia ou venda sem autorização.
- Portanto, são instrumentos comerciais, visando a negociação do conhecimento.



→ Economia do conhecimento

# Como proteger a PI

- Patentes (invenção e modelo de utilidade) – Lei 9.279/1996



- Desenho industrial – Lei 9.279/1996; AN 161/2002

- Marcas **ISO 9000** – Lei 9.279/1996; Resolução 83/2001



- Direitos de autor – Lei 9610/1998  
– Programas de computador  
Lei 9609/1998

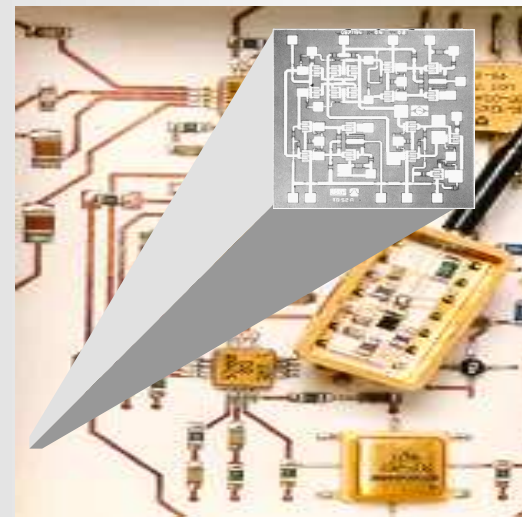


# Como proteger a PI

- Segredos Industriais  
-Lei 9.279/1996



- Máscaras de Circuitos Integrados - PL 1787/1996, em tramitação no Congresso Nacional



- Cultivares  
- Lei 9.456/1997



# Quem é o dono (titular)...

- ... e quem é o beneficiário?
  - Empregador: titularidade (\*) e % nos dividendos resultantes da exploração comercial.
  - Inventor:  $5\% < \text{dividendos} < 1/3$  sobre os dividendos do empregador (para o setor público, lei da inovação).

(\*)leis 9279, 9609 e 9456



# Por que proteger?

- Garantir reserva de mercado, em qualquer lugar do mundo, contra produtos nacionais e importados.
- Atração de capital e garantia de retorno dos investimentos;
- Mundo capitalista e ávido por novas tecnologias.
- Se você aposta em uma invenção com potencial, não protegida, alguém pode proteger e te impedir de utilizar. Ex: cupuaçu, capotem ...
- Sem proteção a tecnologia pode cair em domínio público (por divulgação) → livre concorrência.
- Não é possível negociar o conhecimento sem a PI.



# Por que proteger?

---

- Não é possível competir com sucesso no mercado global sem PI.
- A tecnologia do invento pode não conseguir chegar ao mercado.
- Não utilizar PI é um grande prejuízo à economia de um país.
- Determina o negócio: produzir **o que, onde e quando?**



# Gestão, comercialização & TT – Aspéctos-chave

---

- O custo da equipe – o que pode e o que não se deve terceirizar
  - Jurídico/Contábil/redação e gestão de patentes/comunicação/eventos - sim
  - Gestão da operação, agenciamento das parcerias (**equipe mínima**) - não



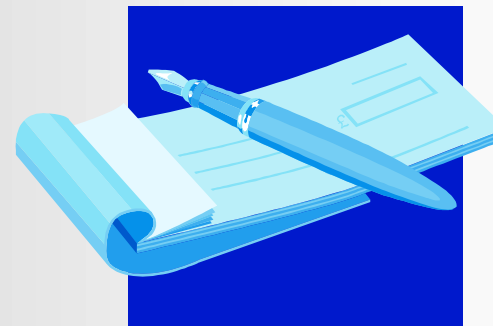
# Gestão, comercialização & TT – Aspéctos-chave

- Atração do capital privado → Garantias ao investidor
  - Legislação incipiente. Eliminar conflitos de titularidade. Estar atento às relações com:
    - agências de fomento.
    - instituições executoras
  - Recuperação dos investimentos: Exclusividade na exploração comercial
  - Qualidade dos relatórios descritivos de patentes garantia de concessão e proteção contra litígios(\*).



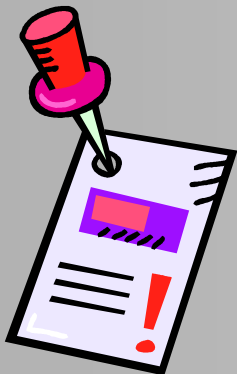
# Gestão, comercialização & TT – Aspéctos-chave

- (\*) Investimentos em patentes concedidas ou **depositadas**: inevitável, devido ao longo tempo de concessão. Ex:
  - Israel: 2 – 8 anos;
  - Europa: 3 – 6 anos;
  - USA: 1 – 3 anos;
  - Japão: 4 – 8 anos;
  - Brasil: 5 - 8 anos.



# Gestão, comercialização & TT – Aspéctos-chave

- (\*)Portanto, é fundamental:
  - avaliar qualidade dos relatórios descritivos de patentes;
  - Avaliar e descrever claramente as principais anterioridades;
  - Deixar bem claro qual é o estado da arte da sua patente e elaborar cuidadosamente as reivindicações;
  - Conhecer bem a concorrência e elaborar relatórios de patentes que cubram, se possível, suas tecnologias e as dos competidores;
  - Identificar o mais cedo possível patentes de competidores que podem ser relevantes para o seu produto.



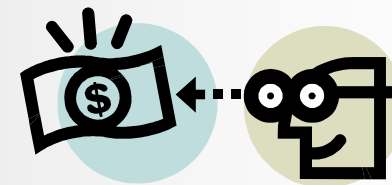
# Gestão, comercialização & TT – Aspéctos-chave

- As mesmas medidas são importantes para fortalecer a posição do investidor em eventual **litígio**;
- Litígios: uma indústria em crescimento.
  - > \$2M para \$1M < riscos < \$25M;
  - > \$4M para riscos > \$25M.
- Um acordo é possível, daí a solução é rápida;
- Senão, o processo pode transcorrer durante anos;
- Raramente o acusado tem de parar a produção e venda do produto em litígio;
- Negócios continuam, advogados atuam, vida continua.



# Gestão, comercialização & TT – Aspéctos-chave

- Bancos de patentes: fontes de informação para orientar o direcionamento de investimentos:
  - O que pode ser produzido/comercializado, onde e quando;
    - Países adequados ao investimento e proteção.
  - Tendência tecnológica (mapeamento mundial)
  - Levantamento de oportunidades de negócio:
    - detecção de tecnologias passíveis de aquisição ou licenciamento.
    - empresas detentoras (mercado, clientes concorrentes).
  - Buscas de anterioridade.
  - Não reinventar a roda.
  - Economia de recursos em P&D.



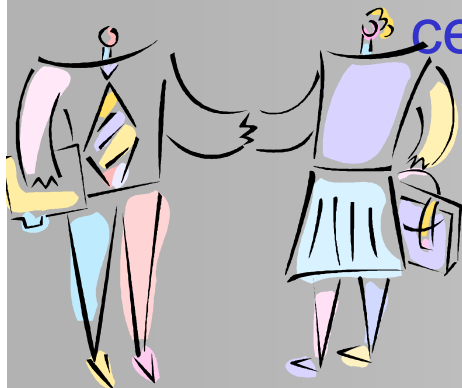
# Gestão, comercialização & TT – Aspéctos-chave

- Alto % da tecnologia tem divulgação exclusiva por patentes.
- Abrangência de todos os campos tecnológicos.
- Contém a informação mais recente em relação ao estado da técnica.
- Patentes com alto índice de citações.
- **Detecção de empresas detentoras de patentes amplamente citadas (têm suas ações valorizadas, superando o S&P index, CHI Research).**



# Gestão, comercialização & TT – Aspéctos-chave

- Valoração da remuneração pelo licenciamento:
  - É o mercado quem define (e não o custo);
  - Custos e margens de lucro;
  - Trabalhar para não inviabilizar o negócio;
  - Licenças exclusivas são mais caras;
  - Lembrar que o licenciado goza de incentivos fiscais;
  - Nem sempre temos todos os dados na hora certa → arriscar.



# Gestão, comercialização & TT – Aspéctos-chave

## – Exemplos de formas de remuneração:

- Licenciamento:
  - Royalties em % do faturamento durante período estabelecido;
  - Royalties em parcelas fixas durante certo período;
  - Equities.
- Durante o desenvolvimento:
  - Lump-sums ao final de etapas (milestones);
  - Up-front fees;
  - Cronograma de desembolso em função do plano de trabalho.
- Enquanto a empresa analisa o negócio: taxas para manter a opção de licenciamento viva ou multa em caso de desistência.



# Gestão, comercialização & TT – Aspéctos-chave

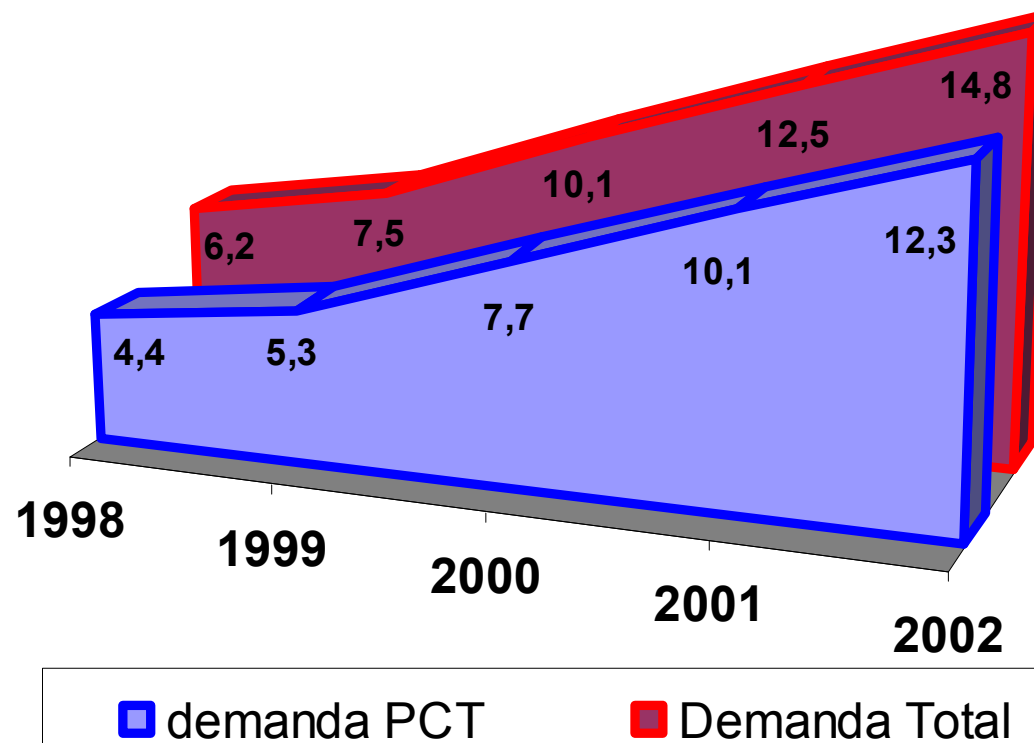
---

- Política de PI: deve tratar (linhas principais)
  - Partilha de titularidade;
  - Condições para exclusividade;
  - Intercâmbio de pesquisadores entre universidades;
  - Intercâmbio de materiais (ex: materiais biológicos) para fins não comerciais (somente pesquisa);
  - Incentivos ao pesquisador (1/3 dos royalties) → disseminação da cultura de proteção e TT;
  - Sigilo → atenção às cláusulas contratuais de pesquisas subsidiadas.

# Gestão, comercialização & TT – Aspéctos-chave

- Depósitos internacionais: PCT

**Demanda Mundial por Patentes (milhões)**



*Ref: USPTO*

Vale à pena licenciar?

- Ganho em tempo e custo;
  - Redução do risco (a tecnologia, embora ainda não comercial, normalmente tem, no mínimo, a prova de conceito);
  - Deduções sobre o lucro tributável;
  - Obtenção de inteligência tecnológica.



- Tipos de Licenças:
  - Exclusivas :
    - por campo de aplicação;
    - por área geográfica;
    - irrestritas;
  - Não exclusivas;
  - Cruzadas;
  - Licenças voluntárias.
  - Licenças compulsórias.
- Para empresas instaladas (PMG), start-ups, spin-offs.



# Investimentos & Retornos: Cases

- Cadeia da inovação: Investimentos 1:10:100

*Produção acadêmica*

– Descoberta

– Invenção

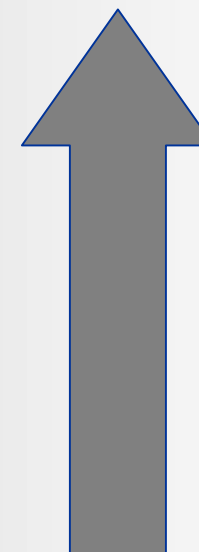
– Protótipo

– Engenharia

– Produção

– Marketing e Vendas

– Assistência Técnica



RISCO

# Investimentos & Retornos: Cases

- Case: fármaco fitoterápico.
  - Isoflavonas de soja.
  - Mercado de reposição hormonal.
  - Licença exclusiva e irrestrita (qualquer região geográfica e qualquer aplicação).
  - 6 - 9% royalties, 10 anos, sobre faturamento líquido.
  - Piloto de 2 meses (na empresa), consultoria da UNICAMP;
  - Steviafarma: investimentos de R\$100K na planta produtiva.
  - Início da produção e pagamento royalties: 6 meses após concluído o piloto e obtido registro na ANVISA.
  - Patente depositada (buscas de anterioridade, fungo de propriedade da UNICAMP, depositados nos EUA).
  - 4 meses para efetivar contrato.
  - Previsão de faturamento de R\$12milhões/ano, em 12 meses após a colocação do produto no mercado.



# Investimentos & Retornos: Cases

- **Case: Taxol (a droga anti-câncer mais vendida na história).**
  - **Investimentos em P&D:**
    - **NIH: > \$500M (1958 – 2002);**
    - **Bristol-Myers Squibb (BMS): \$1B.**
  - **Faturamento:**
    - **BMS: \$9B (mundial), 1993 – 2002;**
    - **NIH: \$35M em 2002 (0.5%).**
  - **Governo Federal > comprador: \$684M (1994-1999);**
  - **Exclusividade por 5 anos;**
  - **Após 1999: genérico.**



- Incentivos Fiscais: Legislação brasileira
  - Dedução de royalties entre 1% a 5% da receita líquida auferida com o produto ou serviço, no IR
  - Lei 3.470/58
  - Portaria/MF 436/58
  - Lei 4.131/62
  - Lei 8.383/91
  - Decreto 3.000/99
  - Lei 9.279/96



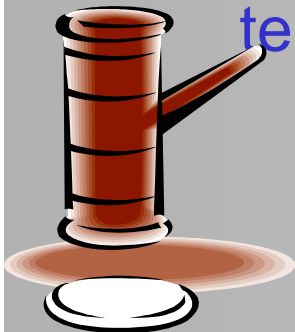
- Lei 3.470/58: dedutibilidade fiscal para fins de cálculo de IR de pessoa jurídica para marcas, patentes e assistência técnica.
- Portaria/MF 436/58: estabelece coeficientes percentuais máximos para a redução de royalties pela exploração de marcas e patentes, assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante.
- Lei 4.131/62, artigo 14: veda remessa de royalties entre filial e matriz, bem como sua dedutibilidade fiscal.



# Incentivos Fiscais



- Lei 8.383/91: revoga o artigo 14 da Lei 4.131/62.
- Decreto 3.000/99: regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
- Lei 9.279/96: Lei da propriedade industrial. Torna patenteável processos e produtos em todos os setores tecnológicos.



# Modelos Contratuais

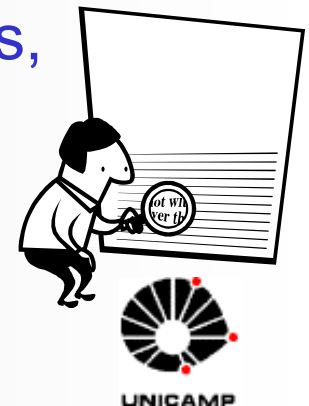
---

- Fornecimento de Tecnologia
- Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica
- Licença de Exploração ou Uso
- Cessão

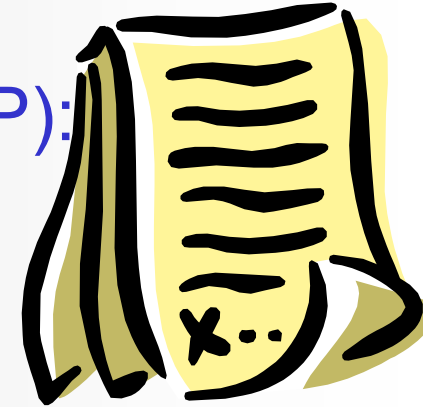


# Modelos Contratuais

- Modelo empregado na UNICAMP: contrato guarda-chuva envolvendo:
  - licença de exploração de patente associada à transferência do know-how e prestação de assistência técnica ou outros serviços sob demanda;
  - Desenvolvimento da tecnologia até a fase de produto, financiado pela empresa.
  - Repasse de despesas com patentes (originais, derivadas, nacionais e internacionais) para a empresa licenciada (taxas de depósito, manutenção, gastos com litígios);
  - Sub-licenciamento mediante autorização;



- Mais sobre contratos (ex. da UNICAMP):
  - Auditoria;
  - Definição de pagamento mínimo;
  - Definição de prazos para produção.
  - Patentes depositadas;
  - Cláusulas de sigilo: autorização das 2 partes para divulgação;
  - Patentes derivadas ou aperfeiçoamentos: 100% da UNICAMP ou co-titularidade com o parceiro;
  - Comprometimento das partes em repassarem resultados obtidos durante a vigência do contrato.

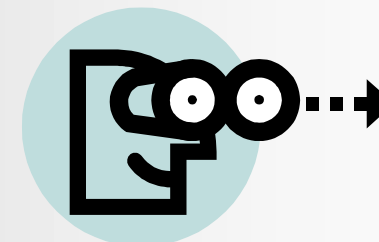
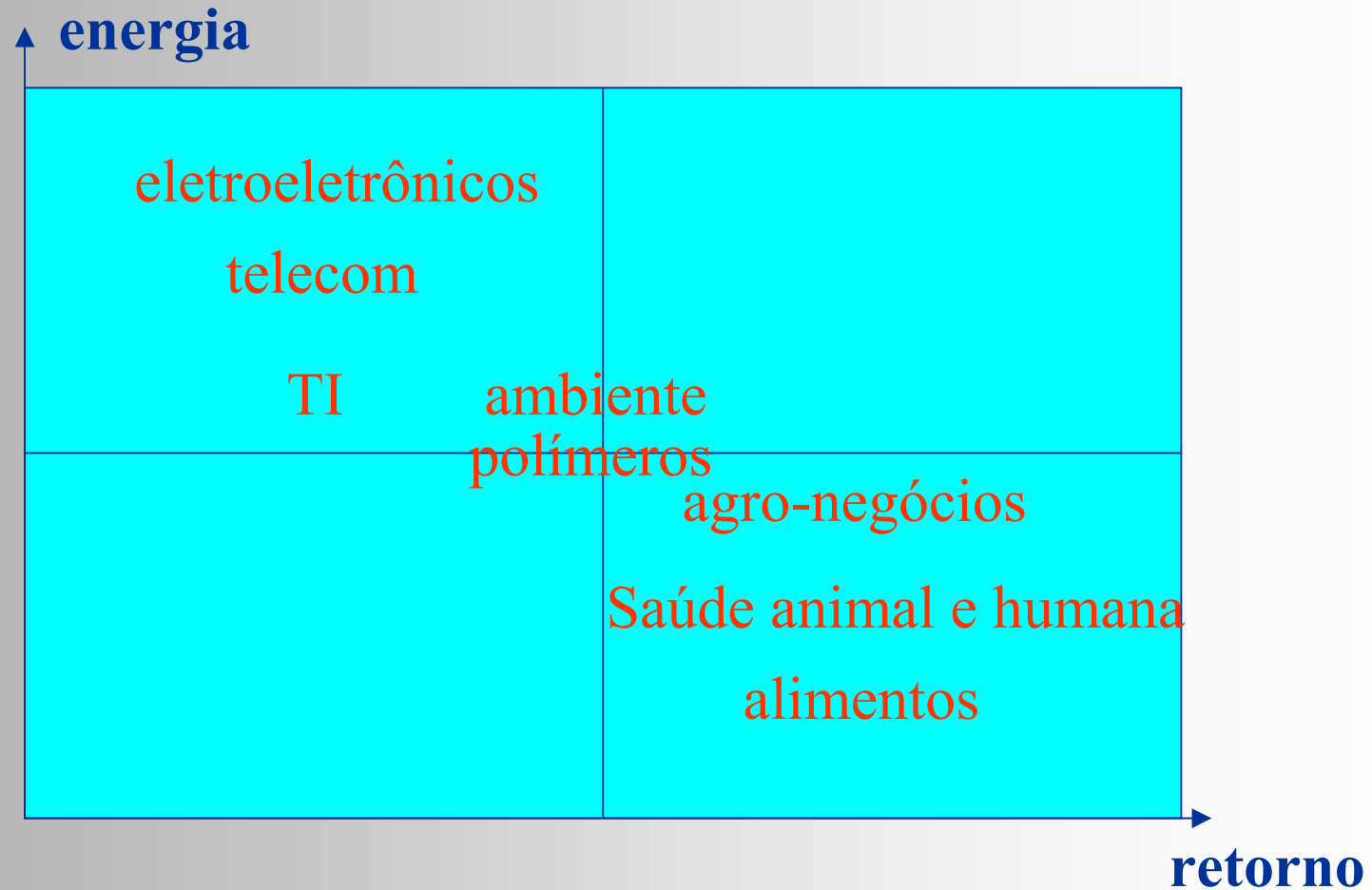


# Modelos Contratuais



- Vigência: 10 a 15 anos ou o tempo de vida da patente;
  - Royalties: 2% a 10%;
  - Tempo de desenvolvimento de 3 meses a 5 anos;
  - Tempo de negociação: ~ 4 meses.
- 
- Devem ser averbados no INPI para produzirem efeitos em relação a terceiros, dedutibilidade fiscal e remessa de divisas ao exterior.

# Atratividade dos setores no Brasil



**Obrigada!**

Rosana C. Di Giorgio

[www.inova.unicamp.br](http://www.inova.unicamp.br)