

**Os contratos de transferência de tecnologia na Lei de Inovação
brasileira: o impacto da exclusividade na exploração de
tecnologia/patente da ICT por terceiros**

**Technology transfer agreements in the Brazilian Innovation Law: the
impact of exclusivity on the exploitation of technology/ICT patent by third
parties**

Armando Roberto Revoredo Vicentino

Advogado especialista em Direito Societário e da Insolvência

Mestrando em Direito de Empresas e Atividades Econômicas pela Universidade do Estado do
Rio de Janeiro - UERJ, com LLM em Direito Societário e Mercado de Capitais pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV e em Direito Corporativo pelo Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais - IBMEC

Rua da Ajuda, n.º 35, 17º andar, Centro, 21.341-140 Rio de Janeiro – RJ, Brasil

armandovicentino@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6194-1216>

Maria Gabriela Garbelotti

Advogada especialista em Direito Societário e Contratos

Mestranda em Direito de Empresas e Atividades Econômicas pela Universidade do Estado do
Rio de Janeiro - UERJ, com LLM em Direito Societário e Mercado de Capitais pelo Instituto
Brasileiro de Mercado de Capitais - IBMEC

Rua Percy Murray, 05, apto. 803, Copacabana, 22.071-040 Rio de Janeiro – RJ, Brasil

gabrielagarbelotti@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0272-2501>

Julho de 2021

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo abordar os contratos de transferência de tecnologia e licenciamento firmados entre a Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) pública e terceiros interessados em explorar suas tecnologias, conforme artigo 6º da Lei de Inovação brasileira, a fim de identificar as possíveis vantagens, desvantagens e impactos na adoção da cláusula de exclusividade para as ICTs públicas e para os contratantes, diante do procedimento de oferta tecnológica previsto na Lei e os problemas práticos e conflitos dele decorrentes em eventual adoção das cláusulas do licenciado único e *priority to license*. A metodologia utilizada é a pesquisa teórica de cunho bibliográfico e documental, com a leitura e interpretação da legislação, artigos científicos e jurisprudência sobre o assunto, partindo do método indutivo para elucidar o problema formulado. Acredita-se que a transferência de tecnologia entre ICT pública e a iniciativa privada traz uma maior eficiência na interação entre as mesmas na produção da inovação tecnológica e no progresso econômico, devendo ser facilitada e fomentada a sua prática, observando-se e alinhando-se os interesses econômicos e sociais de ambas as partes, onde a cláusula de exclusividade se insere em virtude das vantagens econômicas dela decorrentes.

PALAVRAS-CHAVE: Transferência de Tecnologia; Licenciamento; Lei de Inovação; Cláusula de Exclusividade; Oferta tecnológica; Vantagens e Desvantagens.

ABSTRACT: This paper aims to address the technology transfer and licensing contracts between public STIs and third parties interested in exploring their technologies, according to article 6 of the Innovation Law, in order to identify the advantages and disadvantages of the exclusivity clause for both public STI and companies, notably, in relation to the procedure to be observed by the STI, its practical problems and the possible adoption of sole licensee and priority to license clauses. For that, the methodology used is the theoretical research of bibliographic and documentary nature, with the reading and interpretation of the legislation, scientific articles and case law, starting from the inductive method to elucidate the formulated problem. It is believed that the transfer of technology between public STI and companies brings greater efficiency in the interaction between them in the production of technological innovation and in economic progress, and its practice should be facilitated and fostered, observing and aligning the economic and social interests of both parties. In this context, the exclusivity clause and its derivations play a prominent role in encouraging technological cooperation between public STI and private entities, due to the economic advantages of such clause for both parties.

KEY WORDS: Technology Transfer; Licensing; Innovation Law; Exclusivity Clause; Technology Offer; Advantages and Disadvantages.

SUMÁRIO:

1. Introdução
2. Contratos de transferência de tecnologia
 - 2.1. Características gerais
 - 2.2. Diferença entre contratos de transferência de tecnologia e PD&I
 - 2.3. Licenciamento de patente
 - a) Modalidades de licenças
 - b) Características das licenças
 - c) Cláusulas relevantes no contrato de licenciamento
 - 2.4. Licenciamento de marca
 - 2.5. *Know how*
 - a) Cláusulas relevantes do contrato de *know how*
 - 2.6. Assistência técnica
3. A cláusula de exclusividade e seus reflexos nos contratos de transferência de tecnologia
 - 3.1. Exclusividade e não-exclusividade: principais características e diferenças
 - 3.2. Oferta tecnológica: problemas práticos para transferência de tecnologia
 - a) Cláusulas do licenciado único (*sole licensee*) e *priority to license*: é preciso realizar oferta tecnológica?
 - 3.3. Cláusula de exclusividade: vantagens e desvantagens
4. Conclusão
- Bibliografia

1. Introdução

A Lei Brasileira n.º 10.973/2004, também chamada de Lei de Inovação, concebida no ano de 2004 e substancialmente aperfeiçoada em 2016, após o advento da Emenda Constitucional n.º 85 de 2015 e da Lei n.º 13.243/2016, condensa diversas ferramentas e estruturas comprometidas com o fomento, o desenvolvimento e a pesquisa científica, tecnológica e de inovação, como forma de se alcançar o progresso e o desenvolvimento econômico e social.

A lei funciona como um importante instrumento concretizador do conceito da Tríplice Hélice¹, que estabelece um modelo espiral de produção de inovação tecnológica, pautado na cooperação e na interação dinâmica e simultânea das atividades do Estado (como ente regulador e fomentador da inovação), das Universidades/Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação - ICTs (como centros de produção de conhecimento, pesquisa e de criação de novas tecnologias) e das empresas/indústrias (como desenvolvedoras e comercializadoras, convertendo a criação/conhecimento em produtos e serviços a serem ofertados na sociedade).

Essa atuação cooperativa também se alinha com a concepção de *open innovation*², ao permitir um fluxo mais intenso e facilitado de informações e de trabalho entre as Universidades/ICTs e o setor produtivo, permitindo a este a utilização de conhecimentos, recursos e estruturas tecnológicos fora de sua base organizacional que otimizam o desenvolvimento e o aprimoramento de seus produtos, serviços e processos, agregando valor e utilidade aos mesmos e conferindo maior vantagem competitiva frente aos concorrentes, trazendo proveitos sociais e econômicos para a sociedade como um todo.

Na experiência brasileira, o funcionamento dessa engrenagem colaborativa entre o Estado, as Universidades e a iniciativa privada sofreu historicamente emperros por conta de toda uma estrutura burocrática e em razão da habitual falta de investimento de recursos financeiros estatais em ciência e tecnologia, que geravam uma falta de autonomia por parte das Universidades e um distanciamento das entidades privadas em relação a elas, com uma consequente preferência por tecnologia importada.

Porém, a Lei de Inovação brasileira avançou conferindo meios mais eficientes para permitir a interação entre empresários e as ICTs, facilitando a realização de parcerias tecnológicas e a comercialização de tecnologias por parte das ICTs, como forma de angariar recursos próprios para reinvestimento na pesquisa e no desenvolvimento de novas tecnologias, além de estimular a produção de conhecimento por parte dos pesquisadores vinculados às ICTs.

É possível verificar a importância do tema ora abordado por meio do relatório FORMICT elaborado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, vinculado ao Governo Federal Brasileiro, relativo ao ano-base 2018, que apontou uma progressividade substancial no montante dos contratos de tecnologia outorgados por ICTs, de 2014 a 2018, sendo observado, no ano de 2018, um salto nos valores de 143,5% em relação ao ano de

¹ HENRY ETZKOWITZ; LOET LEYDESDORFF, *Universities and the global knowledge economy: a triple helix of university-industry-government relations*, Amsterdam, University of Amsterdam, 1995.

² HENRY CHESBROUGH, *Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology*, Boston, Harvard Business Press, 2003.

2017 (passando de R\$ 500,2 milhões para R\$ 1,2 bilhão)³, denotando os efeitos positivos advindos das alterações implementadas na Lei de Inovação, em 2016, no fomento da relação entre ICTs e a iniciativa privada.

E um dos mecanismos trazidos pela Lei de Inovação para estimular a participação das ICTs públicas no processo de inovação e fomentar a atuação interativa com o setor produtivo, foi conferir a elas a possibilidade de negociar as tecnologias por elas desenvolvidas diretamente com terceiros interessados, através da celebração de contratos de transferência de tecnologia e licenciamento (art. 6º), permitindo a captação de recursos para aplicação em novas pesquisas.

No esteio da referida modificação legal, de acordo com o relatório FORMICT, as ICTs públicas foram responsáveis por 1.973 requerimentos de proteção de propriedade industrial no ano de 2018 (no Brasil e exterior), tendo obtido, no mesmo ano, a concessão de proteção sobre 1.197, o que evidencia o potencial de produção de tecnologia e inovação passível de comercialização pelas mesmas, a partir do mecanismo supra informado, tendo os contratos de transferência de tecnologia e licenciamento atingido o montante de R\$ 121 milhões no referido ano, o que confirma o interesse do setor produtivo na tecnologia produzida e titularizada pelas ICTs⁴.

O artigo 6º da Lei de Inovação trouxe, em seu parágrafo primeiro, a possibilidade das ICTs públicas firmarem contratos de transferência de tecnologia por elas desenvolvidas, concedendo exclusividade na exploração e uso da tecnologia para parceiros privados, o que ganha especial relevo e gera reflexões acerca dos interesses buscados pelas ICTs e empresários, especialmente diante da ponderação entre os aspectos econômicos envolvidos e os objetivos das ICTs quanto à difusão do conhecimento.

Diante disso, o problema a ser respondido neste trabalho é dizer se é vantajoso para as ICTs públicas e para as entidades privadas adotar cláusulas de exclusividade nos contratos de transferência de tecnologia firmados no âmbito do artigo 6º da Lei de Inovação. Para tanto, a metodologia adotada será a pesquisa teórica de cunho bibliográfico e documental, com a leitura e interpretação da legislação, artigos científicos e jurisprudência sobre o assunto, partindo do método indutivo para elucidar o problema acima formulado.

Assim, primeiramente, o presente trabalho se dedicará a abordar os contratos de transferência de tecnologia e licenciamento passíveis de serem celebrados diretamente pelas ICTs públicas, analisando-se, na sequência, as principais características e diferenças das cláusulas de exclusividade, os problemas práticos que podem decorrer da divulgação da oferta tecnológica e as peculiaridades envolvendo as cláusulas *sole licensee* e *priority to license*, para, então, serem apresentadas as vantagens e desvantagens para as ICTs públicas e para os terceiros interessados na celebração de tais contratos com cláusula de exclusividade.

³ BRASIL, Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, *Política de propriedade intelectual das instituições científicas e tecnológicas do Brasil: relatório FORMICIT 2019*, Brasília, 2019, p. 52.

⁴ BRASIL, Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, *Política de propriedade intelectual das instituições científicas e tecnológicas do Brasil: relatório FORMICIT 2019*, Brasília, 2019, pp. 30-41.

Por fim, o presente artigo será concluído com a resposta ao problema formulado, avaliando se a cláusula de exclusividade traz, efetivamente, mais vantagens do que desvantagens para as ICTs públicas e terceiros interessados, neste processo de transferência de tecnologia.

2. Contratos de transferência de tecnologia

2.1. Características gerais

Os contratos de transferência de tecnologia são contratos bilaterais, onde o titular da tecnologia (que para os efeitos desse estudo são as ICTs) a disponibiliza de forma definitiva ou provisória para um terceiro interessado, que, após realizar as adaptações e aperfeiçoamentos necessários, usará e explorará a tecnologia comercialmente, aumentando sua eficiência e competitividade, através de novos processos ou através da disponibilização de novos produtos e serviços no mercado, pagando em contraprestação um preço (em caso de cessão definitiva da tecnologia) ou *royalties* pela exploração da tecnologia no prazo estipulado.

A legislação brasileira trata de forma separada os contratos de transferência de tecnologia e os contratos de licenciamento, o que se nota na Lei Brasileira de Propriedade Industrial – LPI (Lei 9.279/96 - arts. 211 e 61) e no próprio *caput* do artigo 6º da Lei de Inovação, onde há referência aos dois contratos como se possuíssem naturezas distintas. A doutrina brasileira⁵ e a legislação europeia⁶, porém, abordam os contratos de transferência de tecnologia como um gênero, do qual o licenciamento de direitos da propriedade industrial, os contratos de *know how* e assistência técnica são espécies, o que se mostra mais apropriado, se observado que o objeto de tais contratos é, de fato, a transferência de tecnologia, só se diferenciando quanto ao grau de proteção conferido à tecnologia transferida, já que as marcas e patentes, dadas suas características e regulação, possuem uma proteção jurídica maior que o *know how* e assistência técnica.

Uma possível justificativa prática para a abordagem segregada desses contratos pela Lei de Inovação é que os contratos de licenciamento dependem de averbação junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI (escritório de propriedade industrial brasileiro), uma vez que o direito objeto da transferência (patente, marca) já se encontra registrado junto àquela autarquia brasileira, enquanto que os demais contratos de transferência de tecnologia (*know how*, assistência técnica) devem ser registrados no INPI, ante a inexistência de registro

⁵ DENIS BORGES BARBOSA, *Contratos em propriedade intelectual*, Rio de Janeiro, 2010, in <https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/contratos_pi.pdf>. (02.03.2021).

⁶ Regulamento (UE) n.º 316/2014 da Comissão de 21/03/2014: art. 1º, 1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: (...)

b) "Direitos de tecnologia": o saber-fazer e os direitos enumerados a seguir ou uma combinação dos mesmos, incluindo os pedidos ou pedidos de registo desses direitos:

i) patentes, modelos de utilidade,(...)

c) "Acordo de transferência de tecnologia":

i)um acordo de concessão de licença de direitos de tecnologia celebrado entre duas empresas com vista ao fabrico de produtos contratuais pelo licenciado e/ou o(s) seu(s) subcontratante(s), (...).

prévio, como se vê dos artigos 62, 140 e 211 da LPI e da Instrução Normativa - IN n.º 70/2017 do INPI.

Tais medidas têm por finalidade garantir que os contratos produzam efeitos perante terceiros, bem como legitimar remessas ao exterior (em caso de tecnologia importada, o que não é o caso desse artigo) e permitir a dedução fiscal das despesas com o pagamento dos *royalties*. Também se entende que a averbação/registro no INPI tem por objetivo obter o reconhecimento do interesse público na transferência de tecnologia, bem como obter a chancela estatal em relação à validade das condições e cláusulas do contrato⁷.

A ideia de transferência de tecnologia é empregada tanto para expressar uma “venda” da tecnologia, que é feita por meio do contrato de cessão, que está regulada no artigo 11 da Lei de Inovação e importa na transferência definitiva da titularidade, quanto para expressar uma “locação” da tecnologia que é feita por meio dos contratos de licenciamento, conferindo ao terceiro o direito de usar e explorar a tecnologia provisoriamente, contrato este regulado pelo artigo 6º e que, assim, será objeto do presente estudo.

Ao legitimar as ICTs públicas a celebrarem contratos de transferência de tecnologia e licenciamento, a Lei de Inovação estabelece a tais contratos o regime especial de contrato público e normas de direito administrativo a serem observadas pelas ICTs pública⁸, notadamente a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que regem a administração pública brasileira (art. 37 da Constituição Brasileira), apesar de dispensar a licitação para tal ato.

2.2. Diferença entre contratos de transferência de tecnologia e PD&I

Os contratos abordados no artigo 6º da Lei de Inovação não se confundem com os acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) regulados no artigo 9º, havendo entre eles diversas diferenças que decorrem de um ponto principal: o risco tecnológico. Isto porque, ao contrário do que ocorre nos acordos de PD&I, a tecnologia objeto dos contratos de transferência de tecnologia e licenciamento já é existente, não sendo necessário grandes esforços de pesquisa, recursos e tempo para aprimorá-la. Segue quadro que apresenta algumas diferenças entre tais contratos.

⁷ DENIS BORGES BARBOSA, *Contratos em propriedade intelectual*, Rio de Janeiro, 2010. in <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/contratos_pi.pdf>. (02.03.2021).

⁸ DENIS BORGES BARBOSA, *Direito da inovação: comentários à Lei n. 10.973/2004, Lei federal da inovação*, Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2006.

Quadro 1 - Diferenças entre contratos de transferência de tecnologia e de PD&I

	CONTRATOS TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	ACORDOS DE PD & I
OBJETIVO	Acesso/Exploração a uma tecnologia já existente	Construção de novos conhecimentos que resultem em novas tecnologias
TITULAR DA TECNOLOGIA	Há clara identificação de quem é o titular do conhecimento tecnológico ou da propriedade industrial.	O contrato deve definir quem será o titular da tecnologia a ser desenvolvida, sendo possível a cotitularidade (art. 9º, §2º, Lei de Inovação).
RISCO TECNOLÓGICO	Normalmente não há risco tecnológico para o licenciado, pois o risco já foi assumido/suportado pelo titular da tecnologia que já existe.	Há risco tecnológico, ante as incertezas de se alcançar o resultado buscado, além das incertezas quanto ao tempo e os recursos necessários para se alcançar tal resultado.
INCENTIVO DA LEI DO BEM	Não tem	Tem
ADAPTAÇÃO ÀS NECESSIDADES DO EMPRESÁRIO	Como a tecnologia já está desenvolvida, é menor a possibilidade de adequação da mesma às necessidades do empresário.	Os projetos são desenvolvidos para se atender às necessidades específicas do empresário parceiro.
CUSTOS E INVESTIMENTOS	Podem ser menores já que a tecnologia já se encontra desenvolvida.	Normalmente são maiores e demandam investimentos de longo prazo ante os custos de desenvolvimento e as incertezas do prazo de conclusão.
EXCLUSIVIDADE PERANTE ICT	Necessidade de oferta tecnológica - art. 6º, §1º, Lei de Inovação.	Dispensa de oferta tecnológica - art. 6º, §1º-A da Lei de Inovação.

Fonte: Os autores

2.3. Licenciamento de patente

O contrato de licenciamento de patentes é entendido como uma autorização dada pelo titular ou requerente da patente para que um terceiro faça uso e explore o objeto da patente, gratuita ou onerosamente, por determinado período, sem que haja transferência da titularidade daquele direito protegido.

De acordo com Denis Barbosa⁹, essa autorização possui um aspecto negativo e positivo, sendo o primeiro traduzido no dever do titular em se abster de fazer valer o seu direito de exclusão em relação ao seu licenciado, permitindo, assim, que ele use a sua patente sem o risco de ser processado por violação de privilégio. Já o aspecto positivo se traduz no fato de o titular da patente conferir ao licenciado o direito de usar e explorar o seu objeto com todos os poderes e meios que se fizerem necessários para tanto. Por conta desses fatores, o contrato de licenciamento possui uma natureza substantiva, que confere ao licenciante o dever de cumprir uma série de obrigações que permitam que a patente esteja em plena condição de uso pelo licenciado.

O licenciamento de patente está regulado nos artigos 61 a 63 da LPI e possui regulação supletiva através das normas de locação de bens móveis previstas nos artigos 565 e seguintes do Código Civil Brasileiro, já que os direitos da propriedade industrial são considerados bens móveis incorpóreos pelo artigo 5º da LPI. Em sua celebração também devem ser observadas as normas previstas na Instrução Normativa – IN n.º 70/2017 e a Resolução INPI/PR n.º 199/2017.

a) Modalidades de licenças

Dentre as modalidades de licenciamento, existem as licenças simples, exclusiva e única. Através da licença simples, o licenciante fica possibilitado de usar e explorar a patente, podendo, inclusive, licenciá-la para terceiros além do licenciado. A licença exclusiva impossibilita o licenciante de usar e explorar a patente e de licenciá-la para terceiros, ficando a mesma sob o uso e exploração exclusivos do licenciado, mantida a titularidade da patente pelo licenciante. Já a licença única permite que o licenciante outorgue com exclusividade o uso e exploração da patente para o licenciado, resguardando para si o direito de usar a patente, sem a possibilidade de conferir a terceiros tal uso, o que será ponto de aprofundamento mais adiante.

⁹ DENIS BORGES BARBOSA, *Contratos em propriedade intelectual*, Rio de Janeiro, 2010. in <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/contratos_pi.pdf>. (02.03.2021).

Através das licenças parciais, o titular se limita a autorizar a exploração de parte da patente, levando em conta fatores como tempo, o alcance e o lugar da exploração da patente, o que é criticado por Denis Barbosa¹⁰, em razão de poder gerar abuso de poder econômico pelo titular.

b) Características das licenças

Por serem fruto do direito negocial, os contratos de licenciamento podem ser onerosos ou gratuitos, sendo certo que, em se tratando de contrato oneroso, a remuneração devida pelo licenciado é denominada royalties conforme artigo 22 da Lei 4.506/64. A Lei de Inovação não possui previsão expressa acerca do licenciamento gratuito, dispondo o artigo 75, inciso IV, alínea "d" da Lei 14.133/2021 que a contratação com dispensa de licitação demanda a demonstração de vantagem para a ICT pública. Entretanto, aplicando por analogia a disposição do artigo 76, II, "a" da Lei n.º 14.133/2021, entende-se ser possível a contratação gratuita, quando houver interesse público e social relevantes.

O prazo do contrato de licenciamento segue, em regra, os aspectos negociais ajustados pelas partes, ficando limitado ao prazo de proteção da patente, conforme artigo 11 da IN 70/2017. Logo, tendo a patente 20 anos de proteção (art. 40, LPI) e sendo ela licenciada 05 anos depois do depósito do pedido, não poderá a licença ter mais de 15 anos de duração. A estipulação de um prazo de licença que extravase o prazo de proteção da patente configura abuso do direito de propriedade industrial, por impor restrição inaceitável à concorrência¹¹.

Os vícios redibitórios, embaraços e turbações existentes sobre a patente são responsabilidade do licenciante que deve entregá-la em estado próprio e pacífico de uso, protegendo-se o licenciado contra intervenções de terceiros, nos termos do artigo 566 e 568 do Código Civil Brasileiro. Porém, as partes podem ajustar, conforme os riscos e valores negociados, a assunção dessa responsabilidade pelo licenciado, admitindo o parágrafo único do artigo 61 da LPI a possibilidade de o licenciante conferir ao licenciado os poderes para agir em defesa da patente.

A titularidade sobre os aperfeiçoamentos introduzidos nas patentes licenciadas pertence àquele que os fez, conforme o artigo 63 da LPI, que confere direito de preferência no licenciamento desse aperfeiçoamento à outra parte contratante, evitando-se, assim, o abuso do direito de patente pelo titular da patente que não poderá se apropriar dos aperfeiçoamentos realizados pelo licenciado, já que esses decorrem de atividade inventiva independente, não sendo um mero acessório da patente principal¹².

¹⁰ DENIS BORGES BARBOSA, *Contratos em propriedade intelectual*, Rio de Janeiro, 2010. in <https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/contratos_pi.pdf>. (02.03.2021).

¹¹ DENIS BORGES BARBOSA, *Contratos em propriedade intelectual*, Rio de Janeiro, 2010. in <https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/contratos_pi.pdf>. (02.03.2021).

¹² DENIS BORGES BARBOSA, *Contratos em propriedade intelectual*, Rio de Janeiro, 2010. in <https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/contratos_pi.pdf>. (02.03.2021).

c) Cláusulas relevantes no contrato de licenciamento

Os contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial, além de observarem as regras previstas na IN 70/2017 e na Resolução n.º 199/2017 do INPI, para fins de averbação junto ao INPI, também devem conter algumas cláusulas essenciais para uma adequada regulação da relação contratual e maior segurança jurídica em relação ao uso e exploração da tecnologia contratada.

A título exemplificativo, seguem alguns pontos importantes a serem definidos no contrato: a) especificação detalhada do objeto de patente, constando os dados relativos ao depósito ou ao registro da patente junto ao INPI; b) Definição da modalidade de licença (exclusiva, não exclusiva, única); c) definição quanto à limitação territorial, já que a exploração da tecnologia pode ser delimitada a determinada região do país, conforme a vontade das partes; d) definição quanto ao sublicenciamento, indicando se será autorizado que o licenciado outorgue a licença para terceiros; e) definição da remuneração, sendo comum o estabelecimento de percentual sobre resultado da produção (*royalties*, o que gera um compartilhamento dos riscos e também a necessidade de realização de auditorias na contabilidade do licenciado para a verificação do seu faturamento), ou pagamento único (o que afasta possibilidade de obter retornos financeiros melhores, em caso de grande aceitação do objeto da patente), ou, ainda, uma remuneração mista, sendo parte em percentual sobre o resultado e parte em remuneração fixa inicial, podendo ainda ser estabelecido um pagamento mínimo; f) regramento da confidencialidade, a fim de evitar que informações inerentes à tecnologia caiam em domínio público em prejuízo à exclusividade da invenção; g) definição das responsabilidades e obrigações das partes durante a vigência da licença, como a responsabilidade pelas turbações e medidas de defesa da patente; h) definição do prazo de vigência do contrato, que está vinculado à vigência da patente; e i) definição do prazo para início da comercialização do produto (art. 6º, §3º, Lei de Inovação), abordado adiante.

2.4. Licenciamento de marca

As marcas, como sinais visualmente perceptíveis capazes de identificar e distinguir produtos e serviços e protegidas pela propriedade industrial, também podem ser licenciada pela ICT pública. O seu licenciamento se assemelha ao da patente, inclusive em relação à aplicação supletiva do Código Civil Brasileiro (art. 565 e seguintes), sendo regulado na LPI pelos artigos 139 a 141. Assim, em relação às modalidades, características e cláusulas relevantes do licenciamento de marcas, faz-se referência aos tópicos anteriores.

Uma característica importante do licenciamento de marca, prevista no artigo 139 da LPI é a possibilidade do licenciante controlar e fiscalizar as especificações, natureza e qualidade dos produtos e serviços que estão sendo comercializados pelo licenciado através da marca licenciada. Essa fiscalização e controle é essencial para que o licenciante mantenha a higidez

e força de sua marca, evitando que a mesma seja denegrada por estar vinculada a produtos e serviços com qualidade aquém daquela esperada pelo consumidor, que, em última *ratio*, é o que atribui valor à marca.

Em que pese a averbação do licenciamento de marca junto ao INPI ser condição para a produção de efeitos em relação a terceiros, o artigo 140, §2º da LPI garante ao licenciado que, para os fins de comprovação do uso, não é necessária tal averbação (o que também se aplica às patentes – art. 62, §2º, LPI).

Uma dúvida que se coloca em relação ao licenciamento de marca por parte de ICT pública é sobre qual seria o interesse e a viabilidade de uma ICT desenvolver uma marca sem conhecer previamente as características do produto ou serviço a serem a ela vinculados e sem conhecer os valores e propósitos do empresário que a explorará. Tal dúvida decorre do fato de o licenciamento previsto no artigo 6º da Lei de Inovação pressupor que a tecnologia já está desenvolvida pela ICT, não se confundindo com os contratos de PD&I onde há a interação entre a ICT e o empresário para o desenvolvimento conjunto da tecnologia.

Porém, pode a ICT desenvolver a marca para um produto ou serviço que decorra de alguma outra tecnologia que já tenha desenvolvido ou que se encontre em desenvolvimento, tendo, assim, condições de conhecer as características desse produto e elaborar um traço distintivo ao mesmo, como forma de agregar valor à essa tecnologia, podendo, inclusive, fazer uma oferta de licenciamento conjunto da patente com a marca.

2.5. *Know how*

Não há na doutrina uma uniformidade de entendimentos quanto à definição e natureza jurídica dos contratos de *know how* (em tradução livre, saber fazer), até porque não há regulação específica para ele. O que se pode extrair de comum das ideias que se tem desses contratos é que os mesmos consistem no domínio de técnicas e experiências não patenteáveis, inerentes à atividade produtiva, que estão fora do domínio público e que garantem uma vantagem competitiva àquele que os exploram, havendo entendimento no sentido de que o contrato de *know how* está ligado à ideia de segredo industrial, representando uma forma de reprodução do aviamento empresarial¹³.

Em linhas gerais, o contrato de *know how* é entendido como um contrato atípico que pode reunir diversas obrigações, como dar, fazer, empreitada, ensino, todas voltadas para a transmissão de conhecimentos e tecnologias para serem utilizadas na cadeia produtiva.

Ao tratar das questões registras atinentes a tais contratos, a IN 70/2017 do INPI estabeleceu, em seu artigo 2º, III, "a", que "o contrato de fornecimento de tecnologia (*'know how'*) que compreende a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de

¹³ DENIS BORGES BARBOSA, *Contratos em propriedade intelectual*, Rio de Janeiro, 2010. in <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/contratos_pi.pdf>. (02.03.2021).

propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços”.

A definição conferida pela IN 70/2017 consolida uma polêmica existente em relação à possibilidade de licenciamento do *know how*. Isto porque a doutrina entende ser possível o licenciamento do *know how*, mesmo que não haja um direito exclusivo tutelado pela Lei. Na verdade, se entende que o *know how* envolve uma exclusividade de fato que é resguardada pelo sigilo que o seu titular conseguir manter em relação a tal tecnologia. E para viabilizar esse licenciamento, defende-se que as partes podem estabelecer cláusulas de não comunicação a terceiros, de não uso/exploração da tecnologia e experiências após o fim do contrato e de restituição dos dados, plantas e *blue prints* transmitidos no curso do contrato¹⁴.

O INPI, porém, tem um histórico de não aceitar a possibilidade de licenciamento de *know how*, rejeitando o registro de contratos que contenham tais tipos de cláusulas restritivas, por entender que as mesmas prejudicam o receptor da tecnologia, entrando, assim, na interpretação dessas cláusulas, o que é muito criticado pela doutrina por haver uma intervenção do INPI nas relações negociais, intervenção esta que, diga-se de passagem, é entendida como legítima pelo Superior Tribunal de Justiça¹⁵.

Em que pese a IN 70/2017 e a Resolução n.º 199/2017 terem conferido um maior respeito e segurança jurídica à vontade das partes, gerando uma maior previsibilidade e menor intervenção do INPI, vê-se que a definição dos contratos de *know how* do artigo 2º, III, “a”, ao fazer referência à “aquisição de conhecimento” e “fornecimento de tecnologia” traz uma aceção de transferência definitiva da tecnologia para o seu contratante, o que vai de encontro com a ideia de licenciamento, permitindo que o INPI continue rejeitando as cláusulas que façam cessar o uso da tecnologia pelo contratante após o termo final ou que permitam o retorno da tecnologia ao titular.

Cabe dizer que o entendimento contrário ao licenciamento do *know how* possui uma base histórica na atuação protecionista do INPI, com o viés de proteger o empresário brasileiro tomador de tecnologia estrangeira, de modo a manter a tecnologia importada no país. Assim, acredita-se que, no âmbito da Lei de Inovação, pode haver uma inversão de concepção por parte do INPI para beneficiar as ICTs públicas titulares das tecnologias, já que se mostra mais relevante ao interesse público que essas instituições mantenham para si as tecnologias fornecidas ao final do contrato, possibilitando novos licenciamentos como forma de angariar mais recursos para a pesquisa.

¹⁴ DENIS BORGES BARBOSA, *Direito da inovação: comentários à Lei n. 10.973/2004, Lei federal da inovação*, Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2006.

¹⁵ (...) I - Ação mandamental impetrada na origem, na qual empresas voltaram-se contra ato administrativo praticado pelo INPI que, ao averbar contratos de transferência de tecnologia por elas celebrados, alterou cláusulas, de forma unilateral, fazendo-os passar de onerosos para gratuitos. (...) V - Possibilidade do INPI intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, diante de sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à propriedade industrial. Inexistência de extrapolação de atribuições. VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, negado provimento. (REsp 1200528/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

a) Cláusulas relevantes do contrato de *know how*

As cláusulas relevantes dos contratos de licenciamento abordadas anteriormente se aplicam, *mutatis mutandis*, aos contratos de *know how*, valendo aqui lembrar que, no *know how*, não será possível indicar o número do registro junto ao INPI da tecnologia transferida, já que seu objeto envolve tecnologia não patenteada/patenteável.

A cláusula de confidencialidade merece cuidado especial, uma vez que o segredo e a vantagem competitiva que o *know how* proporciona são as suas razões de existir e de lhe conferir valor comercial. Assim, uma vez entrando no domínio público, o objeto do contrato se exaure, dando fim ao seu valor econômico, gerando grande prejuízo não só ao concedente como ao próprio receptor da tecnologia, já que ele está se valendo dessa tecnologia para garantir sua vantagem competitiva. Por conta disso, mostra-se recomendável que as negociações acerca da contratação estejam resguardadas por contratos preliminares de confidencialidade e por pactos incidentais de sigilo junto a outras partes, devendo as cláusulas de confidencialidade abarcarem compromissos mútuos, estipulando, inclusive, a hipótese de culpa no vazamento do segredo.

Ao contrário do licenciamento de patente, o *know how* não está submetido à regra do artigo 63 da LPI, possuindo uma liberdade negocial maior em relação aos aperfeiçoamentos nele realizados, o que, entretanto, não autoriza o titular da tecnologia impor ao adquirente condições leoninas, havendo entendimento que considera abusiva a cláusula que obrigue o adquirente da tecnologia a repassar gratuitamente ao concedente os aperfeiçoamentos realizados no *know how*, notadamente o contrato for oneroso¹⁶.

Em relação à vigência do contrato de *know how*, o INPI vinha impondo um prazo de 05 anos prorrogáveis por mais 05 anos. Basicamente, o INPI entendia que o prazo de 05 anos era mais do que necessário para a absorção da tecnologia, se valendo da disposição do artigo 12, §3º da Lei n.º 4.131/62 (que trata de dedução de valores relativos à remessas para o exterior para fins tecnológicos) para embasar seu entendimento, prorrogando-o somente se as partes demonstrassem que o prazo inicial não foi suficiente para que o adquirente do *know how* absorvesse a tecnologia.

Isso evidentemente gerava diversas críticas, uma vez que o INPI intervinha nesses contratos, limitando os prazos ajustados pelas partes. Com o advento da IN n.º 70/2017 e da Resolução 199/2017, há uma nova perspectiva em relação à atuação do INPI no sentido de observar e respeitar a vontade das partes, indicando no certificado de registro a ser emitido o prazo previsto no contrato, sendo ainda admitida a prorrogação através de aditamento (art. 13, II e IV, Res. 199/17). Apenas se exige que o prazo esteja devidamente determinado no contrato.

¹⁶ DENIS BORGES BARBOSA, *Contratos em propriedade intelectual*, Rio de Janeiro, 2010. in <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/contratos_pi.pdf>. (02.03.2021).

2.6. Assistência técnica

De acordo com o artigo 8º, II, da Resolução n.º 199/2017 do INPI, o contrato de assistência técnica é definido como uma prestação de serviços que “estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudo e projeto destinados à execução ou prestação de serviços especializados, quando relacionados à atividade fim da empresa cessionária”.

Diferentemente dos serviços técnicos previstos no artigo 8º da Lei de Inovação, na assistência técnica há transferência de conhecimento e tecnologia, voltados à atividade fim do tomador dos serviços (cessionário, conforme Res. 199/17). Há uma efetiva prestação de serviços tecnológicos com a transferência do conhecimento através dos ensinamentos e fornecimento de informações, o que não ocorre com os serviços técnicos do artigo 8º, que envolvem serviços não tecnológicos.

Dadas as características dos contratos de assistência técnica, ele é assemelhado pela doutrina a um contrato de empreitada, possuindo assim uma regulação supletiva pelos artigos 610 e seguintes do Código Civil Brasileiro. A assistência técnica pode ser celebrada como um contrato principal e como um contrato acessório a outros tipos de contrato, sendo possível, ainda, sua estipulação como cláusula de outros contratos. O prazo da assistência técnica é aquele indicado no contrato para a realização dos serviços (art. 13, III da Res. 199/2017).

O artigo 15 da Resolução n.º 199/2017 impõe que o contrato de assistência técnica estipule a forma de pagamento que irá constar no certificado de registro, devendo ser estabelecida a remuneração em valor fixo, discriminando-se as verbas e custos hora/homem para os serviços.

3. A cláusula de exclusividade e seus reflexos nos contratos de transferência de tecnologia

O artigo 6º da Lei de Inovação cuida dos contratos de transferência de tecnologia e licenciamento, como já esmiuçados no capítulo acima, para outorga de direito de uso e exploração por particulares de tecnologia desenvolvida pelas ICTs públicas, isoladamente ou em parceira com entidades particulares.

O principal objetivo deste dispositivo é disciplinar o relacionamento entre as ICTs públicas e as entidades privadas, com o fito de alcançar um dos principais objetivos da Lei de Inovação e da Emenda Constitucional n.º 85 de 2015, qual seja, fazer com que o processo de inovação tecnológica não fique concentrado unicamente nas ICTs públicas, possibilitando, assim, o desenvolvimento econômico e social brasileiro¹⁷.

¹⁷ FILIPE MOLINAR MACHADO; JANIS ELISA RUPPHENTAL, “Estudo dos pontos de conflito da lei da inovação”, in *International Journal of Engineering and Management*, vol. 3, n. 6, Florianópolis, jul/nov, 2014, pp. 230-245.

Neste sentido, o Estado atua como um regulador do relacionamento entre as ICTs públicas e as entidades privadas, a fim de conferir maior segurança jurídica à relação, garantindo que tanto os interesse da ICT, quanto das sociedades não sejam prejudicados¹⁸. Este tipo de regulação se torna ainda mais importante, tendo em vista o atual contexto político-econômico em que as relações entre público e privado são bastante marginalizadas.

Em cumprimento deste papel regulatório, o parágrafo primeiro do artigo ora em comento¹⁹ trata da possibilidade de celebração de contratos de transferência de tecnologia entre as ICTs públicas e as sociedades privadas com cláusula de exclusividade.

3.1. Exclusividade e não-exclusividade: principais características e diferenças

A cláusula de exclusividade concede à entidade privada licenciada a exclusividade no emprego, ou seja, no uso e exploração daquela tecnologia objeto do contrato de transferência ou licenciamento²⁰.

Note-se que o legislador contemplou a cláusula de exclusividade nos contratos de transferência de tecnologia firmados entre ICTs públicas e entidades privadas com o objetivo de tornar tais tecnologias mais atrativas para as entidades privadas. Isto, porque, em virtude do mercado altamente competitivo no qual tais entidades estão inseridas, torna-se interessante não só a possibilidade de explorar a tecnologia com exclusividade, como também a possibilidade de evitar que seus concorrentes tenham acesso à sua exploração²¹.

Sendo assim, a exclusividade também torna-se um bom negócio para a ICT pública, visto que quanto mais atrativas para as entidades privadas forem as condições da transferência de tecnologia, mais a ICT poderá lucrar com a sua efetivação, investindo o dinheiro arrecado em outras pesquisas.

¹⁸ MÁRCIA REGO SAMPAIO ALMEIDA; ANGELA MACHADO ROCHA, "Mudanças relacionadas à transferência de tecnologia advindas do Decreto 9283/18 nos ambientes de inovação", in *Anais do V ENPI*, vol. 5, n. 1, Florianópolis, 2019, pp. 851-858.

¹⁹ 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. § 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o *caput*, deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma estabelecida em sua política de inovação.

²⁰ DENIS BORGES BARBOSA, *Direito da inovação: comentários à Lei n. 10.973/2004, Lei federal da inovação*, Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2006.

²¹ PEDRO EMERSON DE CARVALHO; NANJI GARDIM, "Boas práticas em cessão de licenças e publicação de edital para licenciamento de tecnologia com exclusividade", in MARLI E. R. SANTOS; PATRÍCIA T. M. DE TOLEDO; ROBERTO ALENCAR LOTUFO, *Transferência de Tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica*, Campinas, SP, Komedi, 2009, pp. 287-304; MARIA EDELVACY MARINHO, "Quais as oportunidades abertas pelo decreto paulista de inovação para uso dos contratos de transferência e de licenciamento de tecnologia?", in VÍTOR MONTEIRO, *Cadernos de Direito e Inovação: decreto paulista de inovação*, São Paulo, Núcleo Jurídico do Observatório de Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos da Universidade de São Paulo, 2018, pp. 51-55.

Nos dizeres de Denis Borges Barbosa²², a exclusividade concedida pela ICT pública poderá ser de natureza absoluta ou relativa. A exclusividade absoluta se dá quando o detentor da tecnologia, no caso a ICT pública, fica excluído da exploração e do uso da tecnologia transferida.

Já na exclusividade relativa a ICT pública compromete-se a não transferir/licenciar a mais ninguém (a nenhum terceiro) o direito de uso e exploração da mesma tecnologia, assegurando, no entanto, para si o direito de continuar desenvolvendo a tecnologia, utilizando-a e explorando-a²³.

Destaque-se que, normalmente, as ICTs públicas têm preferência por celebrar contratos com exclusividade relativa, preservando, assim, o direito de uso e exploração da tecnologia transferida, bem como a possibilidade de continuar o desenvolvimento de pesquisas atinentes àquela tecnologia e de, conseqüentemente, publicar seus resultados. Isto, porque as ICTs públicas têm como uma de suas funções sociais a disseminação de conhecimento socialmente relevante²⁴.

A exclusividade também pode ser total ou parcial. A exclusividade total engloba a exploração e uso exclusivo da tecnologia sem qualquer condição limitadora, ou seja, há total liberdade para a entidade particular no que tange à exploração da tecnologia transferida.

Já a exclusividade parcial se dá quando o uso e exploração da tecnologia transferida são limitados por alguma condição descrita no contrato. Há várias possibilidades de limitação, podendo haver exclusividade territorial, exclusividade para uma área de aplicação específica, exclusividade na exploração de somente parte da tecnologia ou exclusividade temporal²⁵.

Sendo assim, no caso de uma exclusividade parcial, é possível que a ICT pública celebre contratos de transferência da mesma tecnologia com diversas entidades do setor privado. Logo, aumenta a lucratividade da ICT, que poderá utilizar os valores arrecadados para a continuidade do desenvolvimento da tecnologia transferida ou mesmo para investir em novas pesquisas.

É fundamental que as condições limitadoras da exclusividade na exploração da tecnologia estejam muito bem claras e definidas no contrato a ser firmado com a entidade particular, a fim de evitar litígios e, conseqüentemente, despesas com honorários advocatícios e custas para a ICT pública, que costuma não contar com muitos recursos. A clareza dos contratos

²² DENIS BORGES BARBOSA, *Direito da inovação: comentários à Lei n. 10.973/2004, Lei federal da inovação*, Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2006.

²³ DENIS BORGES BARBOSA, *Direito da inovação: comentários à Lei n. 10.973/2004, Lei federal da inovação*, Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2006.

²⁴ PEDRO EMERSON DE CARVALHO; NANJI GARDIM, "Boas práticas em cessão de licenças e publicação de edital para licenciamento de tecnologia com exclusividade", in MARLI E. R. SANTOS; PATRÍCIA T. M. DE TOLEDO; ROBERTO ALENCAR LOTUFO, *Transferência de Tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica*, Campinas, SP, Komedi, 2009, pp. 287-304.

²⁵ PEDRO EMERSON DE CARVALHO; NANJI GARDIM, "Boas práticas em cessão de licenças e publicação de edital para licenciamento de tecnologia com exclusividade", in MARLI E. R. SANTOS; PATRÍCIA T. M. DE TOLEDO; ROBERTO ALENCAR LOTUFO, *Transferência de Tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica*, Campinas, SP, Komedi, 2009, pp. 287-304.

também é importante para manter a credibilidade da ICT pública, preservando futuras relações com entidades privadas²⁶.

O legislador, no parágrafo terceiro do artigo 6º da Lei de Inovação, reforçou a preocupação do Estado em fazer com que a inovação tecnológica seja gerada desde as ICTs públicas até a iniciativa privada²⁷, prevendo a perda da exclusividade, caso as entidades privadas não respeitem os prazos e condições impostos pelas ICTs para comercialização dos produtos e serviços derivados da tecnologia inovadora transferida.

Tal dispositivo evita que uma tecnologia inovadora desenvolvida por uma ICT fique fora do mercado por muito tempo²⁸, o que está em perfeita consonância com os princípios da Lei de Inovação estatuidos em seu artigo 1º, incisos V e VII. Ademais, quanto mais rápida a exploração da tecnologia no mercado, mais rápida a ICT receberá os *royalties*, que serão por ela reinvestidos.

O uso e exploração de tecnologia inovadora de forma não exclusiva também pode suscitar o interesse de outras sociedades privadas, notadamente naqueles setores do mercado menos competitivos ou em que a capacidade de seus *players* de produzir inovação ou de reproduzir tecnologia empregada por seus concorrentes não seja tão acentuada. Nestes casos, a exclusividade no uso da inovação não é determinante para o sucesso da entidade particular.

Além disso, a celebração de contrato de transferência de tecnologia com ICT sem exclusividade é menos dispendiosa para a entidade privada, pois, a ICT tenderá a cobrar *royalties* menores, visto que conservará a possibilidade de transferir a tecnologia para terceiros²⁹.

Outro ponto que pode tornar a transferência de tecnologia sem exclusividade mais atrativa para as entidades privadas é a dispensa da realização do procedimento de oferta tecnológica, previsto no artigo 6º, §1º da Lei de Inovação, pela ICT pública, o qual será melhor analisado abaixo.

²⁶ PEDRO EMERSON DE CARVALHO; NANJI GARDIM, "Boas práticas em cessão de licenças e publicação de edital para licenciamento de tecnologia com exclusividade", in MARLI E. R. SANTOS; PATRÍCIA T. M. DE TOLEDO; ROBERTO ALENCAR LOTUFO, *Transferência de Tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica*, Campinas, SP, Komedi, 2009, pp. 287-304.

²⁷ FILIPE MOLINAR MACHADO; JANIS ELISA RUPPHENTAL, "Estudo dos pontos de conflito da lei da inovação", in *International Journal of Engineering and Management*, vol. 3, n. 6, Florianópolis, jul/nov, 2014, pp. 230-245.

²⁸ MARCOS VINÍCIO CHEIN FERES; MATHEUS ANDRADE OLIVEIRA, *Direito como identidade e a interpretação das cláusulas de exclusividade nos contratos de cooperação tecnológica*, Minas Gerais, 2011, in < <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7c2f946d218016c9>> (02.03.2021).

²⁹ MARIA EDELVACY MARINHO, "Quais as oportunidades abertas pelo decreto paulista de inovação para uso dos contratos de transferência e de licenciamento de tecnologia?", in VITOR MONTEIRO, *Cadernos de Direito e Inovação: decreto paulista de inovação*, São Paulo, Núcleo Jurídico do Observatório de Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos da Universidade de São Paulo, 2018, pp. 51-55.

3.2. Oferta tecnológica: problemas práticos para transferência de tecnologia

Buscando justamente conferir agilidade e eficiência ao processo de transferência de tecnologia, o artigo 24, inciso XXV da Lei 8.666/1993³⁰ (Lei de Licitações) dispensou a necessidade de procedimento licitatório prévio para a celebração de tais contratos por parte das ICTs públicas, nos termos do artigo 6º da Lei de Inovação.

Contudo, os contratos feitos com cláusula de exclusividade (independentemente dos limites materiais de tal exclusividade) exigem a realização da oferta tecnológica pela ICT pública, a fim de escolher o ente privado com o qual tal contrato será firmado, com vistas a assegurar a transparência no processo, a igualdade de condições entre os concorrentes³¹, bem como o prestígio aos princípios da Administração Pública da moralidade e impessoalidade, o que pode gerar alguns entraves para a contratação como será visto adiante.

Frise-se que cabe ao Núcleo de Ciência e Tecnologia (NIT) da ICT pública, juntamente com seus departamentos administrativo e financeiro, a elaboração da oferta tecnológica, cujo extrato será publicado no *site* da instituição, analisando, não só os critérios necessários para a vencedora explorar a tecnologia, como também a viabilidade da realização da transferência da tecnologia com exclusividade³².

É também função do NIT a elaboração da política de inovação das ICTs, aproximando as ICTs públicas e o setor privado, sendo fundamental, para tanto, que os NITs contem com profissionais qualificados³³. Portanto, são necessários advogados com experiência em PI e inovação, para elaborar o contrato de transferência de tecnologia e a oferta tecnológica, bem como técnicos com conhecimento sobre a tecnologia a ser transferida, para avaliar os critérios necessários para o particular que visa sua exploração, tratando com os concorrentes.

O artigo 12, §4º do Decreto n.º 9.283/2018 (Decreto), que regulamenta a oferta tecnológica, estabelece os critérios necessários para que uma sociedade privada possa firmar contrato de transferência de tecnologia com exclusividade com a ICT pública. Ressalte-se que, apesar do

³⁰ A Lei n.º 14.133/2021, que cuida das licitações e contratos administrativos, e revogará totalmente a Lei n.º 8.666/1993 a partir de 01 de abril de 2013, conforme previsto em seu artigo 193, inciso II, mantém a previsão de dispensa de licitação para a contratação de transferência de tecnologia pelas ICTs públicas, em seu artigo 75, inciso IV, alínea d, acrescentando, porém, a necessidade da Administração Pública demonstrar a vantagem na referida dispensa. Tal exigência de demonstração de vantagem é um retrocesso do legislador, tendo em vista que o procedimento licitatório é bastante burocrático e a nova lei não oferece qualquer parâmetro para Administração demonstrar as vantagens da dispensa da licitação, o que poderá constituir um entrave para realização de transferências de tecnologia pelas ICTs públicas, indo de encontro ao espírito da Emenda Constitucional n.º 85/2015, que prevê o incentivo ao desenvolvimento tecnológico e inserção de inovações no mercado. Tendo em vista que a antiga Lei de Licitações ainda poderá ser adotada pela Administração Pública até abril de 2023, é preciso aguardar, tanto eventual regulamentação do referido artigo, quanto a interpretação que doutrina e jurisprudência irão dar à "demonstração de vantagem pela Administração" nele prevista.

³¹ FILIPE MOLINAR MACHADO; JANIS ELISA RUPPHENTAL, "Estudo dos pontos de conflito da lei da inovação", in *International Journal of Engineering and Management*, vol. 3, n. 6, Florianópolis, jul/nov, 2014, pp. 230-245.

³² PEDRO EMERSON DE CARVALHO; NANJI GARDIM, "Boas práticas em cessão de licenças e publicação de edital para licenciamento de tecnologia com exclusividade", in MARLI E. R. SANTOS; PATRÍCIA T. M. DE TOLEDO; ROBERTO ALENCAR LOTUFO, *Transferência de Tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica*, Campinas, SP, Komedi, 2009, pp. 287-304.

³³ E. A. PIRES; C. M. A. L. T. QUINTELLA, "Política de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia nas Universidades: uma perspectiva do NIT da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia", in *Holos*, ano 31, vol. 6, Rio Grande do Norte, 2015, pp. 178-195.

referido Decreto fazer o direcionamento daquilo que deve constar da oferta, a ICT (por meio do NIT) está livre para elaborar a oferta de acordo com os parâmetros que julgar adequados à tecnologia a ser transferida.

O extrato da oferta deve conter uma descrição clara e objetiva da tecnologia que será transferida. Quando se tratar de licenciamento de tecnologia patenteada, bastará a indicação do número do pedido ou registro da patente. Porém, quando se tratar de transferência de *know-how* será necessária uma descrição cuidadosa da tecnologia, para não minar o sigilo que lhe é característico e necessário.

Ademais, deve ficar claro no extrato qual modalidade de oferta será utilizada na escolha do vencedor, concorrência pública ou negociação direta³⁴, conforme artigo 12, §6º do Decreto, devendo tal escolha ser justificada de forma fundamentada, por meio de processo administrativo.

Além da clareza na descrição do objeto da oferta, as condições da transferência da tecnologia com exclusividade precisam estar definidas de forma clara no extrato, tais como o tipo de exclusividade e seus limites temporal, setorial, territorial (conforme explicado no item acima), bem como prazo para comercialização do produto ou serviço derivados da tecnologia.

O extrato da oferta também deverá estabelecer os critérios de contratação do particular, tais como a comprovação de regularidade jurídica e fiscal, por meio da apresentação de documentos explicitados na política de inovação elaborada pelo NIT.

No referido extrato, os critérios técnicos, quais sejam, a qualificação técnica e econômica também precisam estar bem definidos e em consonância com a política de inovação, a fim de minimizar os riscos da transferência da tecnologia. Tais critérios devem considerar a capacidade do interessado/concorrente de entender e aplicar a tecnologia com eficiência, a existência de recursos humanos qualificados, a capacidade econômica de produzir os derivados da tecnologia de forma escalada, bem como de inseri-los no mercado no prazo estipulado pela ICT pública³⁵.

Como visto acima, um NIT bem estruturado tenderá a mitigar os riscos de serem elaborados edital de oferta tecnológica e contrato de transferência de tecnologia mal construídos ou padronizados, principalmente no que tange a litígios judiciais, que podem manchar a credibilidade da ICT perante particulares, além de gerar vultuosas despesas com custas judiciais para ambas as partes.

Diante dos critérios acima destrinchados, verifica-se que o procedimento de oferta tecnológica é um procedimento extremamente burocrático, que guarda muitas semelhanças com o procedimento licitatório, principalmente, no que tange à necessidade de publicar extrato de

³⁴ A concorrência pública é modalidade utilizada para contratações de qualquer valor, devendo os interessados comprovar os requisitos mínimos dispostos no edital. A negociação direta permite que o NIT negocie diretamente com os concorrentes para melhorar as propostas apresentadas.

³⁵ PEDRO EMERSON DE CARVALHO; Nanci Gardim, "Boas práticas em cessão de licenças e publicação de edital para licenciamento de tecnologia com exclusividade", in MARLI E. R. SANTOS; PATRÍCIA T. M. DE TOLEDO; ROBERTO ALENCAR LOTUFO, *Transferência de Tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica*, Campinas, SP, Komedi, 2009, pp. 287-304.

oferta detalhando, não só a tecnologia envolvida, como também uma série de critérios técnico-econômicos e jurídico-fiscais.

Além das despesas judiciais supracitadas, um NIT mal estruturado poderá trazer outros danos financeiros à ICT pública, caso seja celebrado contrato de transferência de tecnologia por valores que desconsideram o potencial econômico da tecnologia licenciada, visto que, nem a Lei de Inovação, tampouco o Decreto, preveem parâmetros referentes ao grau de retorno financeiro a ser auferido pela ICT com a transferência da tecnologia em exclusividade³⁶.

Além disso, muitas vezes o engessamento da estrutura da ICT pública torna o procedimento de oferta e celebração da transferência lento, mesmo havendo uma política de inovação atualizada, pois, o NIT não é dotado da autonomia necessária para condução do procedimento³⁷.

Sob a ótica do particular, muitas vezes a necessidade da publicação do extrato da oferta pela ICT, bem como a divulgação do vencedor do procedimento acabam por revelar à concorrência seu interesse em determinada tecnologia, prejudicando sua estratégia de mercado³⁸, podendo, inclusive, acarretar perdas econômicas.

Ademais, quando se trata do licenciamento de *know-how*, tecnologia que não goza da proteção patentária, a publicação do extrato da oferta pela ICT, atendendo ao critério de detalhar a tecnologia objeto da referida oferta, pode colocar em risco o sigilo, que é uma característica intrínseca aos contratos de *know-how*³⁹, o que, conseqüentemente, pode afastar o interesse do particular por aquela tecnologia, já que ela será de conhecimento público e poderá ser copiada pela concorrência.

Ante o exposto, conclui-se que a burocracia, que assemelha os procedimentos de oferta tecnológica à licitação, poderia justificar o fato de que, de acordo com FORMICIT⁴⁰, a oferta tecnológica para transferência de tecnologia com exclusividade está entre as atividades complementares dos NITs com mais baixo índice de implementação, tendo sido implementada por apenas 24,1% (vinte e quatro inteiros e um décimo por cento) dos NITs. Tal índice é preocupante, visto que os NITs são encarregados de participar da transferência de tecnologia entre as ICTs e as entidades da iniciativa privada.

Ademais, dados também do FORMICIT⁴¹ dão conta que, de um total de 2.065 (dois mil e sessenta e cinco) contratos de transferência de tecnologia celebrados pelas ICTs públicas,

³⁶ MARCOS VINÍCIO CHEIN FERES; MATHEUS ANDRADE OLIVEIRA, *Direito como identidade e a interpretação das cláusulas de exclusividade nos contratos de cooperação tecnológica*, Minas Gerais, 2011, in <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7c2f946d218016c9>> (02.03.2021)

³⁷ PAULO CÉLIO ABREU JÚNIOR, *Desafios da transferência de tecnologia no âmbito de uma ICT pública no estado de minas gerais: o modelo organizacional dos NITs*, Universidade Federal de Minas Gerais, 2019.

³⁸ PEDRO EMERSON DE CARVALHO; NANJI GARDIM, "Boas práticas em cessão de licenças e publicação de edital para licenciamento de tecnologia com exclusividade", in MARLI E. R. SANTOS; PATRÍCIA T. M. DE TOLEDO; ROBERTO ALENCAR LOTUFO, *Transferência de Tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica*, Campinas, SP, Komedi, 2009, pp. 287-304

³⁹ DENIS BORGES BARBOSA, *Direito da inovação: comentários à Lei n. 10.973/2004, Lei federal da inovação*, Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2006.

⁴⁰ BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, *Política de propriedade intelectual das instituições científicas e tecnológicas do Brasil: relatório FORMICIT 2019*, Brasília, 2019, p. 25.

⁴¹ BRASIL, Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, *Política de propriedade intelectual das instituições científicas e tecnológicas do Brasil: relatório FORMICIT 2019*, Brasília, 2019, p. 40.

somente 257 (duzentos e cinquenta e sete) foram celebrados com cláusula de exclusividade, contra 1.321 (mil, trezentos e vinte e um) celebrados sem exclusividade.

Apesar de terem sido firmados em quantidade menor, os contratos de transferência de tecnologia com exclusividade firmados pelas ICTs públicas geraram maior receita para as ICTs, totalizando R\$ 514.645.503,02 (quinhentos e quatorze milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e três reais e dois centavos), conforme FORMICIT⁴².

A análise dos dados acima demonstra que, apesar da celebração de contratos de transferência de tecnologia com exclusividade ter gerado mais receita para as ICTs públicas em 2019, eles ainda são celebrados com menos frequência do que os sem exclusividade. Logo, é possível inferir que o procedimento burocrático, lento e engessado da oferta tecnológica contribui para que tais contratos sejam celebrados com menor frequência pelas ICTs públicas, as quais deixam de arrecadar mais fundos para suas pesquisas.

a) Cláusulas do licenciado único (*sole licensee*) e *priority to license*: é preciso realizar oferta tecnológica?

As cláusulas do Licenciado Único (*Sole Licensee*) e da *Priority to License*, em virtude de suas especificidades, costumam ser objeto de dúvida com relação à necessidade, ou não, de se fazer uma oferta tecnológica para escolher aquele ente privado que irá celebrar contrato de transferência de tecnologia contendo uma destas cláusulas.

Primeiramente, o Licenciado Único consiste na concessão pela ICT pública a um ente privado de uma licença exclusiva para explorar e comercializar tecnologia por ela desenvolvida, resguardando para si, a ICT pública, também os direitos de uso e exploração da tecnologia, sendo certo, pois, que não será permitido à ICT pública licenciar a tecnologia desenvolvida a nenhum terceiro⁴³.

A cláusula de Licenciado Único é aquela mais comumente utilizada nos contratos de transferência de tecnologia de inovação firmados por ICTs públicas. Isto porque é fundamental para as ICTs públicas manter os direitos de uso e exploração da tecnologia licenciada para dar continuidade à pesquisa relacionada ao seu aperfeiçoamento, bem como para publicar trabalhos acadêmicos em revistas especializadas acerca da referida tecnologia e de seus desdobramentos.

Portanto, ao se observar os contratos de transferência de tecnologia firmados pelas ICTs públicas nos quais ficam garantidos os direitos da ICT de continuar explorando, usando e desenvolvendo a tecnologia para fins acadêmicos, estamos diante de uma cláusula de

⁴² BRASIL, Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, *Política de propriedade intelectual das instituições científicas e tecnológicas do Brasil: relatório FORMICIT 2019*, Brasília, 2019, p. 43.

⁴³ JOHAN ERAUW; JOHN STONIER, *Exchanging value: negotiating technology licensing agreements*, WIPO – World Intellectual Property Organization, Genebra, Suíça, 2010, pp. 1–181; FRANÇOIS PAINCHAUD; KOUTSOGIANNIS PANAGIOTA, *Problematic clauses in the drafting of licensing agreements*, Montreal, Canadá, 1998.

Licenciado Único, cujas características se coadunam com o conceito de Denis Barbosa de exclusividade relativa⁴⁴, já analisado neste trabalho.

Ante a análise do conceito, pode-se fazer o seguinte questionamento: tendo em vista que cláusula do Licenciado Único mantém os direitos da ICT licenciante de usar e explorar a tecnologia objeto da licença concedida ao particular, diferentemente da cláusula pura de exclusividade, ainda assim é necessária a realização da oferta tecnológica para a escolha do particular beneficiário?

Para responder tal indagação é preciso ter em mente que o uso e exploração da tecnologia licenciada garantido à ICT pública pela cláusula do Licenciado Único é de cunho meramente acadêmico e científico. Ou seja, a ICT, até mesmo pela sua natureza de instituição científica de ensino, não tem interesse em explorar comercialmente a tecnologia inovadora licenciada. Sua exploração será no sentido de desenvolver pesquisas com o fito de aperfeiçoar a tecnologia e, conseqüentemente, publicar trabalhos acadêmicos em revistas especializadas sobre tais resultados.

Sendo assim, entende-se que a possibilidade da ICT continuar explorando a tecnologia licenciada para o particular, Licenciado Único, não afeta o caráter exclusivo da licença. Isto porque somente o Licenciado Único deterá os direitos exclusivos de exploração comercial dos produtos e serviços derivados da tecnologia, visto que a ICT pública não pode licenciar a tecnologia a terceiros e que o interesse da ICT de explorar a tecnologia é puramente acadêmico, sem qualquer intenção comercial.

Diante disso, far-se-á necessária a realização pela ICT da publicação do edital da oferta tecnológica, pois, nos dizeres de Denis Barbosa⁴⁵ "a exclusividade que leva ao dever de edital (...) é aquela que torna o objeto do contrato (tecnologia ou direito) indisponível a terceiros".

Já a cláusula *Priority to License* assegura ao particular prioridade ou direito de primeira recusa no licenciamento exclusivo de novos resultados (produtos ou serviços) desenvolvidos pela ICT pública, com base na tecnologia licenciada, desde que preenchidas as condições estabelecidas pela ICT em contrato.

Como dito, a ICT costuma manter os direitos de explorar a tecnologia licenciada com fito de desenvolvimento acadêmico e aperfeiçoamento, podendo gerar novos produtos ou serviços baseados nesta tecnologia. Sendo assim, é fundamental, para evitar litígios, que o contrato de transferência contemple a titularidade dos direitos sobre tais novos resultados derivados da tecnologia licenciada, visto que eles não são transferidos automaticamente⁴⁶.

⁴⁴ DENIS BORGES BARBOSA, *Direito da inovação: comentários à Lei n. 10.973/2004, Lei federal da inovação*, Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2006.

⁴⁵ DENIS BORGES BARBOSA, *Direito da inovação: comentários à Lei n. 10.973/2004, Lei federal da inovação*, Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2006.

⁴⁶ PEDRO EMERSON DE CARVALHO; NANJI GARDIM, "Boas práticas em cessão de licenças e publicação de edital para licenciamento de tecnologia com exclusividade", in MARLI E. R. SANTOS; PATRÍCIA T. M. DE TOLEDO; ROBERTO ALENCAR LOTUFO, *Transferência de Tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica*, Campinas, SP, Komedi, 2009, pp. 287-304.

Por isso, muitos contratos possuem a cláusula *Priority to License*. Neste caso, o licenciado teria a oportunidade de escolher se deseja ou não explorar os novos produtos, caso consiga atender as condições impostas pela ICT, no contrato, para tal exploração.

O cenário acima não prevê a realização de qualquer edital de oferta tecnológica relativamente à exploração dos novos resultados, os quais serão licenciados ao particular titular da licença sobre a tecnologia base, caso este demonstre interesse e cumpra as condições contratuais para tanto.

Neste diapasão, conclui-se que a *Priority to License* não constitui uma burla à obrigação de oferta tecnológica prevista na Lei de Inovação e no Decreto, visto que o licenciado precisa cumprir com condições predeterminadas no contrato, evitando, assim, que haja qualquer tipo de manipulação ou favorecimento, pois, caso tais requisitos não sejam atendidos, a ICT pública estará livre para efetuar uma oferta tecnológica, a fim de licenciar os novos resultados para terceiros.

A inclusão da cláusula *Priority to License* no contrato, sem necessidade de nova oferta tecnológica, é vantajosa, tanto para a ICT, que conseguirá negociar uma remuneração maior (incluindo o licenciamento dos novos resultados), como para o particular, que evitará que terceiros, por meio dos novos produtos e/ou serviços desvendem a tecnologia base, esvaziando a exclusividade do contrato de transferência de tecnologia firmado originalmente com a ICT pública.

3.3. Cláusula de exclusividade: vantagens e desvantagens

A cláusula de exclusividade nos contratos de transferência de tecnologia é uma ferramenta fundamental para o cumprimento da missão constitucional de cooperação entre as ICTs e os entes da iniciativa privada⁴⁷.

Isto, principalmente, porque tem a vantagem de permitir ao particular licenciado a exclusividade na exploração e comercialização da tecnologia inovadora desenvolvida pela ICT pública, afastando a concorrência e novos *players* do mercado⁴⁸. Adicionalmente, o particular não terá quaisquer despesas com o desenvolvimento da tecnologia inovadora, tendo em vista que, neste caso, o risco tecnológico será unicamente da ICT pública.

⁴⁷ PAULA. C. O. AZEVEDO DA MATA; MARISA N. MAGALHÃES CORDEIRO, "Os princípios do novo marco regulatório de ciência e tecnologia e inovação", in FABIANA DE MENEZES SOARES; ESTHER KÜLKAMP E. PRETE, *Marco regulatório em ciência, tecnologia e inovação: texto e contexto da Lei n.º 13.243/2016*, Belo Horizonte, Arraes Editores, 2018, pp. 116-132.

⁴⁸ PEDRO EMERSON DE CARVALHO; Nanci Gardim, "Boas práticas em cessão de licenças e publicação de edital para licenciamento de tecnologia com exclusividade", in MARLI E. R. SANTOS; PATRÍCIA T. M. DE TOLEDO; ROBERTO ALENCAR LOTUFO, *Transferência de Tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica*, Campinas, SP, Komedi, 2009, pp. 287-304; MARIA EDELVACY MARINHO, "Quais as oportunidades abertas pelo decreto paulista de inovação para uso dos contratos de transferência e de licenciamento de tecnologia?", in VÍTOR MONTEIRO, *Cadernos de Direito e Inovação: decreto paulista de inovação*, São Paulo, Núcleo Jurídico do Observatório de Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos da Universidade de São Paulo, 2018, pp. 51-55.

Esta característica da exclusividade também é vantajosa para a ICT pública possibilitando maiores lucros com a transferência da tecnologia, os quais poderão ser investidos tanto no aperfeiçoamento da citada tecnologia, como no financiamento de novas pesquisas pela ICT pública, que, historicamente, costuma sofrer com a falta de recursos.

Ademais, o fato da exclusividade na exploração da tecnologia inovadora ser tão atrativo para os particulares faz com que haja muitos interessados em firmar contrato com a ICT pública desenvolvedora da tecnologia. Assim, a ICT poderá, através da elaboração de um edital de oferta tecnológica adequado, baseado em pesquisas prévias acerca das características mandatórias para uma sociedade privada explorar a tecnologia, atrair o licenciado perfeito.

Outro benefício da exclusividade, que pode gerar mais lucros para a ICT, é o prazo para a comercialização dos produtos e serviços, a ser fixado pela ICT, previsto no artigo 6º, §3º da Lei de Inovação. A lógica da fixação de tal prazo está relacionada não só à necessidade de inserir no mercado os produtos/serviços derivados da tecnologia de inovação, como também ao alcance de uma lucratividade mais rápida pela ICT, visto que o contrato fixa o recebimento de *royalties* (que pode ser fixado em percentual sobre o resultado das vendas).

Como foi detalhado acima, a necessidade da realização da burocrática oferta tecnológica é a principal desvantagem da cláusula de exclusividade, em razão dos problemas práticos dela decorrentes, mesmo que seu intuito seja garantir a igualdade de oportunidades para todos os particulares interessados na tecnologia inovadora, bem como a transparência e a publicidade no processo de transferência tecnológica.

Entretanto, salienta-se a importância de, previamente à celebração de um contrato de transferência tecnológica com exclusividade, ser verificado pela ICT pública se não se trata de tecnologia de interesse público, com alta relevância social. Neste caso, não seria conveniente que o direito de exploração da tecnologia inovadora fosse restrito a um único ente privado, devendo ser celebrados contratos de transferência de tecnologia sem exclusividade com tantas entidades privadas, quanto forem as interessadas, para que os benefícios sociais possam alcançar um amplo espectro⁴⁹.

Por fim, é preciso lembrar que as pesquisas das ICTs públicas devem, precipuamente, se dedicar àquelas tecnologias de alta relevância social e de interesse público, não podendo as ICTs, com vistas a uma possível e economicamente vantajosa celebração de contrato de transferência tecnológica com exclusividade, direcionar suas pesquisas a interesses meramente particulares⁵⁰.

⁴⁹ PEDRO EMERSON DE CARVALHO; Nanci Gardim, "Boas práticas em cessão de licenças e publicação de edital para licenciamento de tecnologia com exclusividade", in MARLI E. R. SANTOS; PATRÍCIA T. M. DE TOLEDO; ROBERTO ALENCAR LOTUFO, *Transferência de Tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica*, Campinas, SP, Komedi, 2009, pp. 287-304.

⁵⁰ MARCOS VINÍCIO CHEIN FERES; MATHEUS ANDRADE OLIVEIRA, "Interpretação e análise das cláusulas de exclusividade nos contratos de cooperação tecnológica", in *Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência*, vol. 2, n. 1, Brasília, jan/jun, 2016, pp. 22-42.

4. Conclusão

A Lei de Inovação, principalmente com as mudanças da Emenda Constitucional n.º 85/2015, implementou o conceito da Tríplice Hélice, de acordo com o qual o Estado atua como fomentador do desenvolvimento econômico e social do país, incentivando e facilitando transferência das tecnologias inovadoras desenvolvidas pelas ICTs públicas para o setor produtivo que irá comercializá-las, por meio da celebração dos contratos de transferência de tecnologia.

Os contratos de transferência de tecnologia disciplinados pela Lei de Inovação diferem dos contratos de PD&I, pois, na transferência não há risco tecnológico para o licenciado, visto que a tecnologia foi inteiramente desenvolvida pela ICT pública, não havendo qualquer parceria neste desenvolvimento com a iniciativa privada.

Diante disso, é preciso que seja definido pela ICT pública se o licenciamento será feito com ou sem exclusividade para o terceiro licenciado, nos termos do artigo 6º, § 1º da Lei de Inovação, sopesando as vantagens e desvantagens de um licenciamento com exclusividade.

A cláusula de exclusividade é vantajosa tanto para a ICT pública como para o particular. A ICT pública arrecadará mais recursos com a exclusividade, visto que o particular pagará valores mais altos para impedir que seus concorrentes tenham acesso à tecnologia inovadora. Além disso, em face do artigo 6º, § 3º da Lei de Inovação, o particular terá um prazo, fixado pela ICT, para colocar os produtos ou serviços no mercado, assim, a ICT obterá maior lucratividade com os *royalties* pagos pelo particular a partir da entrada da tecnologia inovadora no mercado. Logo, os recursos obtidos com o licenciamento exclusivo poderão ser reinvestidos pelas ICTs públicas em pesquisas que podem resultar em outras tecnologias inovadoras a serem futuramente transferidas ao setor privado, fomentando o desenvolvimento científico, econômico e social do país.

A principal vantagem para o particular em firmar um contrato com cláusula de exclusividade é impedir o acesso de seus concorrentes à tecnologia inovadora desenvolvida pela ICT pública, garantindo exclusividade na sua exploração e comercialização. Além disso, a entidade privada não precisará arcar com os, muitas vezes, vultuosos custos do desenvolvimento tecnológico.

No entanto, a cláusula de exclusividade conta com uma grande desvantagem, qual seja, a necessidade da prévia realização pela ICT pública de uma oferta tecnológica para escolher a entidade privada que gozará da exclusividade na exploração e comercialização da tecnologia a ser licenciada. Tal procedimento visa a garantir a publicidade e imparcialidade na contratação, aumentando a competitividade entre os interessados e, por consequência, os lucros auferidos pela ICT pública com a transferência da tecnologia.

Porém, a oferta tecnológica é extremamente burocrática e exige a publicação de edital descrevendo a tecnologia a ser licenciada pela ICT pública, o que pode gerar lentidão na contratação e prejudicar os interesses do particular, devido à divulgação de sua estratégia de negócio.

Ante o exposto, em resposta ao problema formulado neste artigo, conclui-se que, em que pese os problemas práticos decorrentes da oferta tecnológica, a cláusula de exclusividade possui mais vantagens do que desvantagens em relação à não exclusividade, tanto para as ICTs públicas, quanto para as entidades particulares. Tal cláusula facilita o acesso de novas tecnologias ao mercado, bem como contribui para fomentar a pesquisa tecnológica no país, atendendo, pois, ao objetivo do Estado de fomentar do desenvolvimento científico, econômico e social brasileiro.

Bibliografia

ABREU JÚNIOR, PAULO CÉLIO, *Desafios da transferência de tecnologia no âmbito de uma ICT pública no estado de minas gerais: o modelo organizacional dos NITs*, Universidade Federal de Minas Gerais, 2019

ALMEIDA, MÁRCIA REGO SAMPAIO; ROCHA, ANGELA MACHADO, "Mudanças Relacionadas à Transferência de Tecnologia Advindas do Decreto 9283/18 nos Ambientes de Inovação", in *Anais do V ENPI*, vol. 5, n.1, Florianópolis, 2019, pp. 851-858

BARBOSA, DENIS BORGES, *Direito da inovação: comentários à Lei n. 10.973/2004, Lei federal da inovação*, Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2006

BARBOSA, DENIS BORGES, *Contratos em propriedade intelectual*, Rio de Janeiro, 2010, in < https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/contratos_pi.pdf> (02.03.2021)

BRASIL, Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, *Política de propriedade intelectual das instituições científicas e tecnológicas do Brasil: relatório FORMICIT 2019*, Brasília, 2019

CARVALHO, PEDRO EMERSON; GARDIM, NANJI, "Boas práticas em cessão de licenças e publicação de edital para licenciamento de tecnologia com exclusividade" in SANTOS, MARLI E. RITTER DOS; TOLEDO, PATRÍCIA T. MAGALHÃES DE; LOTUFO, ROBERTO DE ALENCAR, *Transferência de Tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica*, Campinas, SP, Komedi, 2009

CHESBROUGH, HENRY, *Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology*, Boston, Harvard Business Press, 2003

ERAUW, JOHAN; STONIER, JOHN, *Exchanging value: negotiating technology licensing agreements*, WIPO – World Intellectual Property Organization, Genebra, Suíça, 2010, pp. 1-181

ETZKOWITZ, HENRY; LEYDESDORFF, LOET, *Universities and the global knowledge economy: a triple helix of university-industry-government relations*, Amsterdam, University of Amsterdam, 1995

FERES, MARCOS VINÍCIO CHEIN; OLIVEIRA, MATHEUS ANDRADE, *Direito como identidade e a interpretação das cláusulas de Exclusividade nos contratos de cooperação tecnológica*, 2011, in < <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7c2f946d218016c9>> (02.03.2021)

FERES, MARCOS VINÍCIO CHEIN; OLIVEIRA, MATHEUS ANDRADE, "Interpretação e análise das cláusulas de exclusividade nos contratos de cooperação tecnológica" in *Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência*, vol.2, n. 1, Brasília, jan/jun, 2016, pp. 22-42

MACHADO, FILIPE MOLINAR; RUPPHENTAL, JANIS ELISA, "Estudo dos pontos de conflito da Lei da Inovação" in *International Journal of Knowledge Engineering and Management*, vol. 3, n. 6, Florianópolis, jul/nov, 2014, pp. 230-245

MATA, PAULA CAROLINA O. AZEVEDO; CORDEIRO, MARISA NEVES MAGALHÃES, "Os princípios do novo marco regulatório de ciência e tecnologia e inovação", in SOARES, FABIANA DE MENEZES; PRETE, ESTHER KÜLKAMP EYNG, *Marco regulatório em ciência, tecnologia e inovação: texto e contexto da Lei n.º 13.243/2016*, Belo Horizonte, Arraes Editores, 2018, pp. 116-132

MARINHO, MARIA EDELVACY, "Quais as oportunidades abertas pelo decreto paulista de inovação para uso dos contratos de transferência e de licenciamento de tecnologia?", in MONTEIRO, VÍCTOR, *Cadernos de Direito e Inovação: decreto paulista de inovação*, São Paulo, Núcleo Jurídico do Observatório de Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos da Universidade de São Paulo, 2018, pp. 51-55

PAINCHAUD, FRAÇOIS; KOUTSOGIANNIS, PANAGIOTA, *Problematic clauses in the drafting of licensing agreements*, Montreal, Canadá, 1998

PIRES, E. A.; QUINTELLA, C. M. A. L. T, "Política de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia nas Universidades: uma perspectiva do NIT da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia", *Holos*, ano 31, vol. 6, Rio Grande do Norte, 2015, pp. 178-195

PRESTES, GABRIEL; XAVIER, VALDIRENE SALVADOR; SEVERO, ELIANA ANDRÉA; NEUMANN, JULIANE LAVINIKI, *Inovação no Brasil e sua relação com a trílice hélice universidade*, Caxias do Sul, 2017, in <<http://www.uces.br/etc/conferencias/index.php/mostraucsppga/xviimostrappga/paper/viewFile/5066/1806>> (25.01.2021)

(texto submetido a 19.07.2021 e aceite para publicação a 8.09.2021)