

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual Programa de
Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia
Área de Concentração: Propriedade Intelectual e Inovação

A ARBITRAGEM COMO MEIO ALTERNATIVO DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS E
CONTROVÉRSIAS EM CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS PÚBLICAS

Nathália dos Reis Santos Almeida

Belo Horizonte

2016

Nathália dos Reis Santos Almeida

**A ARBITRAGEM COMO MEIO ALTERNATIVO DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS
E CONTROVÉRSIAS EM CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS
PÚBLICAS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Fisiologia e Farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual, área de concentração “Propriedade Intelectual”.

Orientador: Prof. Dr. Aziz Tuffi Saliba

Belo Horizonte

2016

043

Almeida, Nathália dos Reis Santos.

A arbitragem como meio alternativo de resolução de litígios e controvérsias em contratos de transferência de tecnologia celebrados com instituições científicas e tecnológicas públicas [manuscrito] / Nathália dos Reis Santos Almeida. – 2016.

101 f.: il. ; 29,5 cm.

Orientador: Prof. Dr. Aziz Tuffi Saliba.

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Biológicas.

1. Globalização - Teses. 2. Propriedade Intelectual - Teses. 3. Contratos. 4. Arbitragem e sentença. 5. Inovações tecnológicas - Legislação. I. Saliba, Aziz Tuffi. II. Universidade Federal de Minas Gerais. Instituto de Ciências Biológicas. III. Título.

CDU: 347.918

“A ARBITRAGEM COMO MEIO ALTERNATIVO DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS E CONTROVÉRSIAS EM CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS PÚBLICAS”.

NATHÁLIA DOS REIS SANTOS ALMEIDA

Dissertação de Mestrado defendida e aprovada, no dia 05 de setembro de 2016, pela Banca Examinadora constituída pelos seguintes membros:



PROF. DR. AZIZ TUFFI SALIBA
DEPARTAMENTO DE DIREITO PÚBLICO/UFMG



PROF. DR. PEDRO GUATIMOSIM VIDIGAL
DEP. DE PROPEDÊUTICA COMPLEMENTAR/UFMG



DRA. FLÁVIA DE MARGO ALMEIDA
CTIT/UFMG

Instituto de Ciências Biológicas - Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Belo Horizonte, 05 de setembro de 2016.

DEDICATÓRIA

Aos meus pais Renato e Carla, pelo amor incondicional, pelo apoio, carinho, motivação diária e por serem toda a minha estrutura. Ao meu irmão Bruno, pelo amor e companheirismo em todos os momentos. Ao meu marido Aler, pela força, amor e por estar ao meu lado sempre. Ao Alan e Alice que me acolheram como filha e torceram por mim. Amo muito vocês!

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais Renato e Carla, pela oportunidade, apoio, amor incondicional, por tudo que fizeram por mim em toda a minha vida, por serem exemplos a serem seguidos sempre e por confiarem na minha capacidade em todos os momentos.

Ao meu irmão Bruno, que tanto amo, obrigada pelo apoio e incentivo sempre.

Ao meu marido Aler, pelo amor, alegria, companheirismo e incentivo de todos os dias, me passando confiança e aguentando as minhas chatices.

Aos meus sogro e sogra, Alan e Alice, que participaram dessa conquista.

Às minhas avós Inêz e Naná, aos meus tios e tias, que torcem por mim todo o tempo.

Às minhas primas lindas, Nina, Tatá, Gabi, Cacau e Flavinha, pela torcida, incentivo e pressão para terminar logo. Será porque querem que eu termine logo?

Ao meu orientador, Prof. Aziz Tuffi Saliba, pelos ensinamentos, paciência e grande apoio dado na realização deste trabalho.

Agradeço pela oportunidade de trabalhar na Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica – CTIT da UFMG e fazer parte dos profissionais da propriedade intelectual e por ter conhecido meus queridos colegas e amigos da CTIT da UFMG, que ajudaram e torceram por mim, em especial à Juliana, Luz Elena, Bruno, Camilla, Mara, Vilma, Valesca, Maria do Carmo, Ana, Flávia e Sid.

A todos o meu muito obrigada!

“A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria; O que você sente, você atrai; O que você acredita, torna-se realidade”.

Buda

RESUMO

A presente dissertação trata da possibilidade de aplicação da arbitragem como meio alternativo de resolução de litígios e controvérsias em contratos de transferência de tecnologia celebrados com instituições científicas e tecnológicas públicas. Foram analisados o Novo Marco Legal de Inovação e os Contratos de Transferência e Licenciamento de Tecnologia, levando em consideração o incentivo a parcerias envolvendo Instituições Científicas e Tecnológicas Públicas. Foram apresentados os aspectos gerais da nova Lei de Inovação, dos Contratos de Licenciamento e Transferência de Tecnologia, bem como a aplicação da arbitragem, demonstrando a importância de cada ponto e destacando aspectos fundamentais que possibilitam as ICTs públicas a aplicarem a arbitragem como meio alternativo de resolução de conflitos nos Contratos de Transferência e Licenciamento de Tecnologia.

Palavras-Chaves: Inovação. Novo Marco Legal de Inovação. Globalização. Contratos de Licenciamento. Contratos de Transferência. Arbitragem. Propriedade Intelectual.

ABSTRACT

This dissertation deals with the possibility of application of arbitration as an alternative means of resolving disputes and controversies in technology transfer contracts with scientific and technological public institutions. The New Regulatory Framework of Innovation and Technology Transfer and Licensing Agreements were analyzed, taking into account the encouragement of partnerships involving Public Institutions of Science and Technology. The general aspects of the new Innovation Act, Technology Transfer and Licensing Agreements and the application of arbitration were presented, demonstrating the importance of each point and highlighting key aspects that enable public ICTs to apply arbitration as an alternative means for dispute resolution in Technology Transfer and Licensing Agreements.

Keywords: Innovation. New Innovation Law. Globalization. Licensing agreements. Transfer Agreements. Arbitration. Intellectual property.

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – Atribuições dos Agentes de Inovação.....	41
QUADRO 2 – Regras Básicas para Redação de Contratos de Transferência e Licenciamento.....	48
QUADRO 3 – Tópicos Importantes de Negociação Contratual.....	53
QUADRO 4 – História da Área de Contratos do INPI.....	61

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Tripla Hélice.....	40
FIGURA 2 – Cláusulas Mínimas dos Contratos de Licenciamento e Transferência (Technology License)	50
FIGURA 3 – Fluxograma de Procedimentos de Mediação e Arbitragem da OMPI	86
FIGURA 4 – Fluxograma dos procedimentos de Arbitragem e de Arbitragem Acelerada da OMPI.....	88
FIGURA 5 – Etapas e Prazos dos Procedimentos de Arbitragem e de Arbitragem Acelerada da OMPI.....	89

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1 – Percentual de Acordos Alcançados pelas Partes em Mediações e Arbitragem Administradas pelo Centro da OMPI.....	90
--	----

LISTA DE SIGLAS

CBAr – Comitê Brasileiro de Arbitragem
CGCOM – Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia
CLTT – Contrato de Licenciamento e Transferência de Tecnologia
C&T – Ciência e Tecnologia
CT&I – Ciência, Tecnologia e Inovação
CUP – Convenção da União de Paris
EUA – Estados Unidos da América
FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos
FNDCT – Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
ICT – Instituição Científica e Tecnológica
ICTs – Instituições Científicas e Tecnológicas
INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IPPs – Institutos Públicos de Pesquisa
MCT – Ministério de Ciência e Tecnologia
MCTI – Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
MCTIC – Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
MTA – *Material Transfer Agreements*
NDA – *Non-Disclosure Agreements*
NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica
OMC – Organização Mundial do Comércio
OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PBDCT – Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
P&D – Pesquisa e Desenvolvimento
PD&I – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
PI – Propriedade Intelectual e/ou Propriedade Industrial
PPPs – Parcerias Público-Privadas
SNCTI – Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
STF – Supremo Tribunal Federal
TRIPs – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, em inglês: *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	11
2. NOVO MARCO LEGAL DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	13
2.1. Globalização do Sistema de Inovação.....	13
2.2. Evolução da Lei de Inovação no Brasil	20
2.3. Possíveis interações entre ICTs e empresas	26
2.3.1. <i>Acordos de Confidencialidade</i>	28
2.3.2. <i>Contratos de Permissão de Uso e Compartilhamento de Laboratório</i>	29
2.3.3. <i>Contratos de Transferência de Material</i>	30
2.3.4. <i>Acordos de Parceria e/ou Convênios</i>	30
2.3.5. <i>Contratos de Titularidade de Tecnologia</i>	31
2.3.6. <i>Contratos de Transferência e Licenciamento de Tecnologia</i>	32
3. CONTRATOS DE LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	34
3.1. Contratos formalizados pela Administração Pública	34
3.2. Contratos de licenciamento e transferência de tecnologia formalizados pelas ICTs públicas.....	39
3.2.1. <i>Participação dos inventores e a criação dos NITs</i>	56
3.2.2. <i>Averbação contratual no INPI</i>	60
4. RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E LITÍGIOS EM CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	63
4.1. Arbitragem no âmbito do Direito Brasileiro e a sua aplicação pela Administração Pública	63
4.2. Arbitragem e Propriedade Intelectual	75
4.2.1. <i>A Convenção da União de Paris (CUP)</i>	79
4.2.2. <i>O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs)</i>	81
4.2.3. <i>Arbitragem na OMPI</i>	82
5. CONCLUSÃO	93
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	95

1. INTRODUÇÃO

A economia mundial vem sofrendo transformações desde o final do século passado com base na nova fase do capitalismo, conhecida como globalização. Essas transformações ultrapassaram as fronteiras nacionais, tomando uma proporção internacional e apresentando desafios para o Brasil, na sua política nacional e econômica, em seu processo de internacionalização para desenvolvimento e investimentos; e também para as empresas, que passaram a participar da competitividade internacional.

A globalização atual faz com que Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) sejam consideradas uma maneira de estimular o crescimento econômico, podendo gerar maiores parcerias entre instituições de pesquisa, universidades e empresas, com o apoio do governo. A pesquisa é vista como investimento para contribuir com o desenvolvimento econômico e social em busca da melhor qualidade de vida, do desenvolvimento tecnológico e de iniciativas que valorizam o avanço do conhecimento e a inovação.

Contudo, as parcerias para gerar inovação possuem um foco em ciência e tecnologia de ponta, com a consolidação da indústria inovadora e na capacidade de utilizar o conhecimento como forma de enfrentar os desafios apresentados pela sociedade globalizada. Tais parcerias podem ser formas de quebrar as barreiras à inovação e facilitar a parceria entre os entes públicos e privados.

Vários países têm enfrentado dificuldades para adequar sua legislação e normas às mudanças constantes que acontecem durante a produção do conhecimento científico e o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços. A adequação do arcabouço legal no Brasil visa apresentar novos estímulos para CT&I, fortalecendo a parceria público-privada por meio de instrumentos jurídicos que permitam avanço tecnológico.

No Brasil, a adequação do arcabouço legal ficou marcada pelo Novo Código de CT&I composto pela Emenda Constitucional nº 85/2015 e pela Lei nº 13.243/2016, que alterou a Lei de Inovação (Lei nº 10.973/04).

A escolha do tema dessa dissertação se justifica pela importância dos contratos de licenciamento e transferência de tecnologia (CLTT) como forma de fomento da inovação nas

instituições científicas e tecnológicas. A possibilidade de aplicação da arbitragem como meio alternativo de solução de controvérsias relacionadas aos direitos de propriedade intelectual oriundos desses contratos é aqui discutida. Para apresentar o tema proposto, o trabalho foi estruturado em quatro partes que se complementam.

O primeiro tópico trata sobre o Novo Marco Legal da Inovação no Brasil, apresentando a evolução da Lei de Inovação, com as novidades incluídas pela Lei nº 13.243, de janeiro de 2016, dando destaque à globalização que está sendo proposta pelo Sistema de Inovação. Apresenta ainda como as interações entre as Instituições Científicas e Tecnológicas públicas (ICTs públicas) e as instituições empresariais acontecem no âmbito desta Lei.

Levando em consideração a importância das interações entre as ICTs públicas e as empresas, o segundo tópico foi estruturado de maneira a analisar e conceituar os contratos, dando ênfase nos contratos de licenciamento e transferência de tecnologia (CLTTs). Como a formalização é realizada com a Administração Pública, na figura das ICTs públicas, fez-se necessário o estudo de como são celebrados estes contratos e a sua importância para disponibilizar as tecnologias porventura desenvolvidas em conjunto com as empresas para benefício da sociedade, por meio da exploração comercial dessas tecnologias.

Tendo como foco as interações entre ICTs públicas e empresas por meio dos CLTTs e considerando que as partes possuem interesses e objetivos divergentes na exploração comercial, a arbitragem surge como mecanismo de resolução de controvérsias e litígios oriundos destes contratos. No terceiro tópico, a Arbitragem é estudada no âmbito do Direito Brasileiro, apresentando-se a possibilidade de sua aplicação pela Administração Pública. Além disso, como o objeto dos CLTTs regulariza os direitos de uso, produção e comercialização de propriedade intelectual, justifica-se a necessidade de apresentar a ligação entre propriedade intelectual e arbitragem e ainda como acontece o procedimento arbitral na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

As conclusões desta dissertação estão dispostas no último tópico, finalizando o estudo realizado.

2. NOVO MARCO LEGAL DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

2.1. Globalização do Sistema de Inovação

A globalização está associada a grandes transformações na economia mundial, ou seja, uma expansão do comércio internacional, fluxo de capitais, avanço tecnológico e concorrência mercadológica. O impacto que as novas tecnologias possuem sobre as formas de organização da produção implicaram em mudanças no comportamento das empresas, que passaram a visualizar a inovação, a capacidade de aperfeiçoar e produzir como estratégia econômica.¹

A competitividade também sofreu alterações no que diz respeito à necessidade de modernização e flexibilização de estruturas e formas de atuação, a necessidade de geração e difusão de novos produtos, processos e serviços, o surgimento de práticas de organização da produção e dos serviços, a busca de conhecimentos inovadores e a necessidade de acúmulo de aprendizado. Esses se tornaram alguns dos componentes principais da competitividade empresarial. Em conjunto com isso, a concorrência deixou de ser apenas regional ou nacional e passou a ser mundial.²

Nos dias de hoje, com a alta competitividade, ampla informação, instabilidade e produtos com uma vida curta no mercado, as empresas passaram a buscar inovação para manterem sua qualidade e gerarem novos produtos e serviços, de modo a estarem presentes e competitivas no mercado. Portanto, as empresas detentoras do conhecimento e da tecnologia buscam, por meio da inovação, manter-se no mercado que já dominam, tentando também atingir novos mercados.³

A inovação tecnológica é um processo de crescente retorno às empresas, tanto na produção de novas descobertas, quanto no investimento em P&D, cujos incentivos dependem da política de inovação do país e dos objetivos do mercado. Nesse contexto, os cientistas tendem a se associar em parques tecnológicos, universidades e em parcerias com empresas, buscando a

¹ LACERDA *et al.* 2001, p. 23-31.

² FELIPE *et al.*, 2011.

³ LEITE, 2005, p. 7.

inovação. Destaca-se que a inovação também depende das contribuições em CT&I por parte do governo.⁴

A inovação é conceituada não apenas como os avanços realizados na fronteira do conhecimento em âmbito internacional, como também a primeira vez em que se usa ou se adapta uma tecnologia a novos contextos. É considerada ainda no modo de explorar comercialmente uma tecnologia e de transformar essa tecnologia em crescimento nos níveis empresarial e internacional.⁵

Para as ICTs públicas, a inovação é a maneira de proceder a um tipo de mudança *“que se concretiza quando novas ideias resultam na criação ou aprimoramento de produtos, processos ou serviços e a razão fundamental da constante procura por inovação advém da necessidade de ser competitivo”*.⁶

Além disso, a inovação será uma parte do procedimento que vai desde a criação até o seu uso. É o estágio em que uma criação é disponibilizada no ambiente produtivo ou social. Nem toda novidade ou aperfeiçoamento podem ser considerados inovação.⁷

Contudo, a inovação é um *“processo estratégico do qual fazem parte busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento e adoção de novos produtos, processos ou técnicas organizacionais capazes de agregar valor às organizações”*.⁸

Em resumo, a inovação é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no âmbito da empresa e/ou da sociedade que tenha como resultado novos produtos, serviços ou processos ou que inclua a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em avanços e em real ganho de qualidade ou desempenho.⁹

⁴ SACHS, 2005, P.26-27.

⁵ RODRIGUEZ *et al.* 2008, p. 92-93.

⁶ MAÑAS, citado por LOTUFO, 2009.

⁷ BARBOSA *et al.* 2006.

⁸ AUDY&FERREIRA, 2006, citado por CLOSS, *et al.*, 2012, p.67.

⁹ Art. 2º, inciso IV, da Lei nº 10.973.

A consolidação da inovação é vista como um fator importante para garantir o crescimento, a competitividade e a rentabilidade diferenciada às empresas, fundamental para a sobrevivência destas instituições no mundo globalizado atual.¹⁰

Um resultado interessante da globalização foi o aumento da cooperação entre empresas para realizarem pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços, visando a transferência e o licenciamento de novas tecnologias. Essa parceria tornou-se tão importante para gerar inovação que as empresas passaram a se unir com as ICTs, para minimizar o alto risco da pesquisa tecnológica e se beneficiarem da mão de obra qualificada.¹¹

Com isso, as empresas passaram a viabilizar a integração dos processos de P&D com as demais fases de produção e distribuição. Sendo assim, o ciclo de vida dos produtos e processos passou a ser mais curto e as empresas foram obrigadas a buscar o lucro baseado na inovação tecnológica. O padrão de industrialização, que era voltado para os complexos metais-mecânicos e químicos, passou a ser construído pelas novas tecnologias da microeletrônica, informática, biotecnologia e telecomunicações, pela automação, busca de novos materiais e fontes de energia renováveis.¹²

Com a necessidade de inovação nas empresas, os direitos de Propriedade Industrial (PI) tornaram-se instrumentos que alavancam o desenvolvimento econômico e social. A divisão da Propriedade Industrial foi importante para a consolidação dos três pilares da inovação, sendo eles a Universidade, o Governo e a empresa.

Buainain e Carvalho (2000, p.146), afirmam que

a intensidade do desenvolvimento científico e tecnológico, a redução dramática do tempo requerido para o desenvolvimento tecnológico e incorporação dos resultados ao processo produtivo; a redução do ciclo de vida dos produtos no mercado; a elevação dos custos de pesquisa e desenvolvimento e dos riscos implícitos na opção tecnológica, tudo isto criou uma instabilidade que aumenta a importância da proteção à propriedade intelectual como mecanismo de garantia dos direitos e de estímulo aos investimentos. Por outro, relativiza a eficácia dos instrumentos de proteção jurídica *strictu sensu* para assegurar a apropriação econômica do esforço de inovação, que em última análise determina a decisão de investimento das empresas.

¹⁰ LOTUFO, 2009, p. 41.

¹¹ LOTUFO, 2009, p. 42.

¹² LACERDA *et al.* 2001, p. 32-35.

Com tais avanços e dificuldades enfrentadas, o governo, por meio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)¹³, passou a considerar o desenvolvimento científico e tecnológico como elementos chave para a capacitação e inovação tecnológica. O governo passou a realizar o papel de indutor e incentivador do processo de inovação e transferência de tecnologia, com um novo tipo de relação entre as empresas e as ICTs.

Ao pôr em curso um projeto nacional de desenvolvimento em C&T, o Governo acelerou a modernização da infra-estrutura de pesquisa; construiu consensos por meio do diálogo com as esferas pública e privada; criou mecanismos de apoio e promoção de transformações no campo científico, tecnológico, econômico e cultural, em plena integração com indústrias, empresas, centros de pesquisa e universidades.¹⁴

A estratégia mais eficiente para a inovação tecnológica tem sido a integração da economia nacional com a produção mundial. Países que investem mais em inovação têm maior chance de sucesso em atingir um nível tecnológico mais elevado. Países inovadores passaram por um período de transferência intensiva de conhecimento por meio da importação de bens essenciais, *joint ventures*, acordos de parcerias com empresas e ICTs, fabricação de equipamentos e transferência de tecnologias.¹⁵

Além do que já foi exposto, para a inovação acontecer é necessário que o Brasil apresente uma política de inovação orientada para alcançar níveis de excelência tecnológica e capacidade inventiva baseado em padrões e incentivos de cooperações internacionais de modo que as empresas de base científicas e tecnológicas se beneficiem e passem a ter um papel significativo na economia do país.

Com isso, vale destacar que a Lei de Inovação brasileira, Lei nº 10.973/2004, alterada em janeiro de 2016, está sendo considerada como novo marco legal da inovação, pois passou a incentivar globalização por meio das parcerias internacionais.

¹³ O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) foi criado pelo Decreto 91.146, em 15 de março de 1985, concretizando o compromisso do presidente Tancredo Neves com a comunidade científica nacional. Sua área de competência está estabelecida no Decreto nº 5.886, de 6 de setembro de 2006. Como órgão da administração direta, o MCTI tem como competências os seguintes assuntos: Política nacional de pesquisa científica, tecnológica e inovação; Planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia; Política de desenvolvimento de informática e automação; Política nacional de biossegurança; Política espacial; Política nuclear e Controle da exportação de bens e serviços sensíveis. Disponível em: <http://www.mcti.gov.br/institucional>. Acesso em 22 abr.2016.

¹⁴ MCT, 2002, p. 9.

¹⁵ SACHS, 2005, P.28.

Alguns pontos e conceitos importantes trazidos pelo novo marco legal foram: o incentivo à criação de parques tecnológicos, polos tecnológicos, extensão tecnológica e bônus tecnológico. O artigo 2º, da Lei nº 10.973/2004, apresenta parque tecnológico como um complexo planejado para desenvolvimento empresarial e tecnológico, que promove a cultura de inovação, a competitividade industrial, a capacitação empresarial e atividades de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou mais ICTs. Apresenta ainda como polo tecnológico o ambiente industrial e tecnológico cujas características são a presença significativa de micro, pequenas e médias empresas com áreas de atuação similares em determinada localidade, com vínculos operacionais com ICTs, recursos humanos, laboratórios e equipamentos organizados e com interesse no intercâmbio entre os entes envolvidos para consolidação, *marketing* e comercialização de novas tecnologias. Conceitua a atividade que ampara o desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a difusão de soluções tecnológicas e a sua disponibilização à sociedade e ao mercado como extensão tecnológica. E por fim, incluiu bônus tecnológico como sendo subsídios de órgãos e entidades da administração pública, a microempresas e a empresas de pequeno e médio porte, destinado ao pagamento de compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, de contratação de serviços tecnológicos especializados, ou transferência de tecnologia.

Esses conceitos são importantes para auxiliar na interpretação legislativa e ainda para apresentar quais os pontos da nova legislação que incentivam e apoiam a globalização do sistema de inovação.

Na Lei de Inovação está previsto o estímulo e o apoio à constituição de parcerias estratégicas e ao desenvolvimento de projetos envolvendo empresas e ICTs, voltados para atividades de PD&I, que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão da tecnologia. Esse apoio pode ser também para redes e projetos internacionais de PD&I, ações voltadas para o empreendedorismo e a criação de ambientes de inovação, tais como os parques tecnológicos, os polos tecnológicos e as incubadoras de empresas.

Outro ponto de destaque é que o art.19, da mesma lei, determina que as entidades do governo, visando apoiar atividades de PD&I, para atender às prioridades das políticas industrial e tecnológica nacional, deverão promover e incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores em empresas brasileiras e em entidades brasileiras

de direito privado sem fins lucrativos, mediante o aporte de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura a serem ajustados em instrumentos jurídicos específicos.

Tais iniciativas estão diretamente ligadas aos objetivos de implantação de redes cooperativas para inovação tecnológica; de desenvolvimento de mecanismos para atração, criação e consolidação de centros de P&D de empresas brasileiras e estrangeiras; de cooperação internacional para inovação e para transferência e licenciamento de tecnologias; de internacionalização de empresas brasileiras por meio de inovação tecnológica; de implantação de solução de inovação para apoio e incentivo a atividades tecnológicas ou de inovação em microempresas e em empresas de pequeno porte.

As alterações previstas no novo marco legal da inovação propuseram uma mudança no papel das ICTs públicas de forma a incentivar a parceria internacional com o foco em transferência e licenciamento de tecnologias para atividades de inovação. Essas interações são fundamentais, pois criam a possibilidade das ICTs nacionais aproveitarem a experiência de universidades, centros de pesquisa e empresas em todo o mundo, para uma troca de conhecimento e atingirem assim um patamar superior ao que se possui hoje no que diz respeito à inovação.

Porém, para a efetivação do Novo Marco Legal da Inovação e a aplicação das mudanças propostas pela legislação, ainda precisam passar pelos procedimentos de regulamentação os itens não autoaplicáveis previstos na legislação. É necessário realizar todos os esforços para a criação e definição das políticas institucionais das ICTs públicas, regulamentar a aplicação dos mecanismos e tentar corrigir aqueles que não se aplicam na prática, conseguir com que os Estados alterem ou coloquem em vigor as suas legislações de maneira a se adequarem com o Novo Marco Legal. Além disso, há a tentativa de derrubada dos vetos ocorridos no momento da aprovação da lei.

Em relação aos vetos, eles foram realizados pela área econômica e precisam ser avaliados pelo Congresso Federal para que sejam derrubados.

Os dispositivos do Novo Marco Legal pendentes de regulamentação são aqueles que tratam sobre bônus tecnológico; cessão do uso de imóveis para instalação e consolidação de ambientes promotores da inovação; participação minoritária da União e dos demais entes

federativos e suas entidades autorizadas, no capital social de empresas, com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores; contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direitos de uso e exploração de tecnologia desenvolvida pela ICT oriundas de parcerias; transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma rubrica para outra em projetos de PD&I; prazo para manifestação do órgão ou da autoridade máxima da instituição acerca da cessão dos direitos da ICT sobre a criação; estabelecer as prioridades da política industrial e tecnológica nacional; os mecanismos de fomento, apoio e gestão adequados à internacionalização das ICTs públicas; procedimento simplificado e prioritário para os processos de importação e de desembaraço aduaneiro de bens, insumos, reagentes, peças e componentes a serem utilizados em pesquisa científica e tecnológica ou em projetos de inovação; celebração de instrumentos jurídicos e a prestação de contas de forma simplificada; procedimentos de prestação de contas dos recursos repassados de forma simplificada e uniformizada; procedimentos para a prestação de informações pela ICT pública ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; previsão de recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução de acordos e contratos firmados entre as ICT, as instituições de apoio, agências de fomento e as entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos; dispensa de licitação nos contratos de fornecimento de produto ou processo inovador resultante das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação encomendadas pelo Poder Público; disposição acerca das atividades desenvolvidas pelo pesquisador público, quando do seu afastamento para prestar colaboração a outra ICT; requisitos para concessão ao pesquisador público de licença sem remuneração para constituir empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação.

Outro ponto preocupante na implementação do Novo Marco Legal de Inovação é a questão da fusão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações, formando o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). A preocupação é devida ao fato do MCTI possuir projetos e objetivos voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Em contrapartida, o Ministério das Comunicações tem foco em rádio, TV, correios. Sendo assim, fica claro que os objetivos são distintos.¹⁶

¹⁶ BUCCO, Rafael. **Setor Científico volta a criticar fusão entre MCTI e MINICOM**. Disponível em: <http://www.telesintese.com.br/setor-cientifico-volta-criticar-fusao-de-mcti-ao-minicom/>. Acesso em: 01 ago. 2016.

Vale ressaltar que a dificuldade de interpretação e aplicação de novos marcos regulatórios é comum. No caso do novo marco legal de inovação, essa dificuldade se torna maior, porque o Brasil não possui muita experiência em inovação, e as ICTs públicas, o governo e as empresas ainda estão aprendendo a fazer PD&I em parceria. Por esse motivo, a atualização da legislação e a sua adaptação precisam estar em constante sintonia com os avanços tecnológicos e a inovação existentes.¹⁷

2.2. Evolução da Lei de Inovação no Brasil

O crescimento do Brasil é baseado em exportação de *commodities*¹⁸ e de produtos manufaturados, e por isso, o país pode não se tornar um concorrente em produção de produtos diversificados e inovadores. Para evitar este risco, é interessante que o Brasil se concentre no aumento do valor agregado de seus produtos e se preocupe com o fornecimento de bens e serviços de maior valor e rentabilidade, que apresentem vantagens competitivas no mercado.¹⁹

Para que os produtos apresentem vantagens competitivas, é interessante para o setor privado investir em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Nesse sentido, o governo tem realizado iniciativas de estímulo à inovação, como a Lei nº 10.973/2004, conhecida como Lei de Inovação e sua alteração em janeiro de 2016.

O MCTIC destaca que

Uma das tendências recentes mais fortes nas políticas de CT&I é a do avanço aos incentivos para a comercialização da pesquisa pública, o que inclui, entre outros, a transferência de conhecimento. O estímulo à comercialização visa, por um lado, a aumentar as receitas de universidades e Institutos Públicos de Pesquisa (IPPs), e, por outro, transferir o conhecimento produzido nestas instituições para empresas inovadoras. Um aprimoramento do arcabouço legal e institucional para esta modalidade de colaboração em PD&I entre academia e indústria é um dos principais desafios enfrentados pelos países e, para o Brasil, o novo marco legal de CT&I terá um importante papel nessa aproximação. As parcerias público-privadas (PPPs), os centros de pesquisa conjuntos, os licenciamentos de propriedade intelectual, além de

¹⁷ BARONI, Larissa Leiros. **Lei de Inovação ainda é restritiva**. Disponível em: <http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2010/08/24/623534/ei-inovao-ainda-e-restritiva.html>. Acesso em 02 ago. 2016. Universia Brasil, 2010.

¹⁸ **Commodity** (palavra inglesa) 1. [Economia] Matéria-prima ou mercadoria primária produzida em grande quantidade, cujo preço é regulado pela oferta e pela procura internacionais e não varia muito consoante a origem ou a qualidade. 2. [Economia] Produto que resulta de produção em massa. in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, <https://www.priberam.pt/DLPO/commodity> [consultado em 24-04-2016].

¹⁹ RODRIGUEZ, *et al.*, 2008, p. 31.

incentivos para a mobilidade de acadêmicos empreendedores estão entre os principais mecanismos que viabilizam a colaboração.²⁰

O investimento público em P&D poderia ser aplicado para possibilitar a criação de uma infraestrutura que incentive a comercialização de novas tecnologias, tais como os parques tecnológicos, polos tecnológicos, incubadoras de empresas, incentivo a transferência e licenciamento de tecnologias e operações de capital de risco e não somente para produzir conhecimento inovador.²¹ A criação desta infraestrutura já estava prevista antes das alterações do novo marco legal da inovação, mas foi incluída de maneira mais específica, porém os riscos que envolvem o processo de inovação não podem ser uma barreira para que ele aconteça.

Nos últimos anos, o governo vem envidando alguns esforços para estimular a inovação. O destaque está sendo dado ao fortalecimento das estruturas de financiamento a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), à criação de fundos de investimento, implantação da política de incentivo a parques, polos tecnológicos e incubadoras de empresas de base tecnológicas e à interação entre governo, ICTs²² e empresas.

As interações entre universidade e empresas se intensificaram com o aumento do fluxo de conhecimentos, sendo criados novos mecanismos institucionais de transferência e licenciamento de tecnologias, tais como os parques tecnológicos próximos às universidades, escritórios de transferência de tecnologia nas universidades, conhecidos como Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) e institutos de pesquisas coordenados pelas universidades. Com esse novo papel das parcerias, incentivada pela Lei de Inovação, as Universidades passaram a constituir instrumentos de uma economia baseada no conhecimento para promover desenvolvimento e mudanças.²³

Foram criados também programas para incentivar a interação das universidades e centros de pesquisa com o setor privado. Os fundos setoriais no Brasil foram voltados para ciência e

²⁰ MCTI, 2016, p. 52.

²¹ RODRIGUEZ, *et al.*, 2008, p. 31.

²² Para facilitar o entendimento, a Lei de Inovação, alterada pela Lei nº 13.243/2016, em seu art. 2º, inciso V, conceituou ICT como “*órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos*”.

²³ RAPINI *et al.*, 2014.

tecnologia com a função de financiar atividades de PD&I em diversos setores da indústria nacional. Em 2004, foi criado um novo modelo de gestão desses fundos, o que tornou mais eficiente a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT)²⁴ em setores estratégicos, tais como semicondutores, *softwares*, bens de capital, fármacos, biotecnologia, nanotecnologia e biomassa. Tais setores estratégicos apresentam potencial significativo para mudar processos, produtos e serviços de maneira inovadora.²⁵

O desenvolvimento tecnológico e a inovação são destaque para o crescimento da produtividade e do emprego. Vários países reconhecem a importância de aumentar, manter e restaurar a competitividade econômica em nível mundial, construindo e implementando políticas para incentivo da criatividade e inventividade nas empresas. Nos países industrializados, CT&I representam uma busca de soluções competitivas para superar o aumento dos custos dos recursos naturais e matérias-primas.²⁶

Com o incentivo à CT&I em busca de soluções competitivas, a inovação tecnológica entra como um dos mecanismos encontrados para suprir as necessidades das empresas em se manterem no mercado.

A Lei de Inovação é um dos incentivos mais importantes para esse fim, pois foi projetada para promover a inovação nas empresas privadas, bem como incentivar parcerias entre essas empresas e as ICTs. Como resultado dessa lei, as empresas passaram a obter subsídios para contratar pesquisadores universitários, pesquisas e desenvolvimento conjuntos para conseguirem gerar resultados em inovação.²⁷

²⁴ O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) foi criado em 31 de julho de 1969 através do Decreto Lei nº 719 cuja finalidade é dar apoio financeiro aos programas e projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico. Este decreto atribuiu que a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) fosse responsável por todos os atos de natureza técnica e administrativa necessários à gestão do Fundo. A regulamentação do Fundo deu-se a partir da publicação da Lei do FNDCT (Lei nº 11.540/07) e do Decreto nº 6.938/09 que estabeleceu, por exemplo, o modelo de gestão do FNDCT, que define sua administração por um Conselho Diretor vinculado ao MCTIC. Os recursos do FNDCT são aplicados para apoio a atividades de inovação e pesquisa em empresas e ICTs nas modalidades de financiamento reembolsável, não-reembolsável e investimento podendo ser implementado de forma direta ou descentralizada. Na forma direta, a FINEP executa diretamente o orçamento e na forma descentralizada os recursos são transferidos para outros parceiros que são os responsáveis pela implementação da ação. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/a-finep-externo/fontes-de-recurso/fndct-fundo-nacional-de-desenvolvimento-cientifico-e-tecnologico> Acesso em 11 jul. 2016

²⁵ CHIARINI *et al.*, 2014.

²⁶ LOTUFO, 2009.

²⁷ BOUND, 2008, p. 61-64.

Tendo em vista o desenvolvimento do Setor Privado e o conjunto de medidas para suprir as necessidades deste setor, o governo brasileiro criou, em 2004, a Lei nº 10.973, conhecida como Lei de Inovação que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica e que contribuiu para o crescimento das parcerias. Essa lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do País.

O maior problema encontrado para atender as medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo não está na Lei de Inovação. O maior problema encontrado é que o Brasil possui um arcabouço legal e regulatório do setor público atrasado e obsoleto. A Lei de Inovação trouxe diversos fatores inovadores e incentivos para o desenvolvimento tecnológico, porém não foi fácil a sua implementação, uma vez que a burocracia enfrentada e os conflitos entre legislações já existentes causaram amarras, apresentando dificuldade de todo o ambiente jurídico na área. Cabe salientar que com essa dificuldade de aplicação da lei o *“empenho em dar competitividade ao país ainda esbarra em gargalos burocráticos, que impedem o setor produtivo de se beneficiar integralmente das boas mudanças”*.²⁸

Ressalta-se ainda que a estruturação de um arcabouço legal brasileiro deve incentivar a implementação das políticas públicas de inovação de forma ágil, flexível e continuada, de maneira a contemplar a adequação das ações do Estado e de atores da inovação ao cenário que está em constante mudança em busca do avanço tecnológico. Esse é um desafio que a Lei de Inovação enfrenta, por meio de medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

Diversos países têm enfrentado o dilema sobre como ajustar o arcabouço legal às aceleradas mudanças em curso na produção do conhecimento científico e no desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços. Tais ajustes têm passado pela construção de novos estímulos para atividade inovadora e pelo fortalecimento da pesquisa pública, sendo crucial o aprimoramento dos instrumentos que permitam a articulação dessas duas dimensões para o avanço da CT&I.²⁹

²⁸ SANTOS, Altair. **Brasil já tem 15 leis que estimulam e promovem a inovação tecnológica**. Disponível em: <http://www.cimentoitambe.com.br/brasil-ja-tem-15-leis-que-estimulam-e-promovem-a-inovacao-tecnologica/>. Acesso em 02 ago. 2016.

²⁹ MCTI, 2016, p. 6-7.

Devido aos problemas apontados e à necessidade de atualização do arcabouço legal, foi criado o Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que no Brasil está marcado por avanços recentes em iniciativas legais proposta pela Emenda Constitucional nº 85/2015 e a Lei nº 13.243/2016.

A Emenda Constitucional nº 85, foi publicada em fevereiro de 2015, e alterou e adicionou dispositivos na Constituição Federal de 1988, para atualizar o tratamento das atividades de CT&I.

Em relação à EC 85/2015, a inovação passou a integrar a Carta Magna em diversos dispositivos, conferindo maior compromisso do Estado com a temática, seja pelo apoio aos diversos arranjos territoriais que conformam ecossistemas de inovação, seja pelo incentivo às estratégias de interação entre empresas e Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs). Outro avanço relevante da Emenda foi a institucionalização do SNCTI sob o regime de colaboração entre os Entes Federados. Espera-se que o arranjo legal que constituirá esse SNCTI seja capaz de conferir maior integração nas políticas do setor, aumentando a coerência das iniciativas e potencializando os resultados dos recursos públicos investidos no setor.³⁰

Após a Emenda Constitucional, os arts. 218 e 219 sofreram alterações com o intuito de resguardar a promoção e o incentivo ao desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Resguardou-se o estímulo à formação e ao fortalecimento da inovação nas empresas e nos demais entes, públicos ou privados, bem como a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.

Outra novidade da Emenda Constitucional foi o acréscimo dos arts. 219-A e 219-B. O primeiro, resguardando a possibilidade da União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios celebrarem cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e infraestrutura, para a realização de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira. O segundo, destacando que o SNCTI será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

³⁰ MCTI, 2016, p. 7.

Com a publicação da Emenda Constitucional, a Lei de Inovação de 2004 sofreu alterações pela Lei nº 13.243 em 11 de janeiro de 2016, de maneira a adequar a legislação já existente às transformações que estão acontecendo nas legislações, na sociedade e nas parcerias entre empresas e ICTs.

Dentre os objetivos desta lei, está a criação de um ambiente propício para parcerias estratégicas entre as universidades, institutos de pesquisa e empresas, o estímulo à participação de ICTs no processo de inovação, incentivo à inovação nas empresas e, ainda, a formação de empresas de base tecnológica³¹.

O governo brasileiro busca a inovação como uma estratégia de desenvolvimento e competitividade. Porém não pode deixar de ressaltar que desenvolvimento econômico, inovação, aumento na qualidade do ensino e da cultura são pontos chave para a ampliação da capacidade de industrialização de um país. A ligação destes pontos vem constantemente sendo discutida no âmbito da criação de uma política nacional de ciência, tecnologia e inovação, incluída na Constituição Federal pelo art. 219B.

Levando em consideração o disposto no § 7º do art. 218 da Constituição Federal, o novo marco legal da inovação dispõe que o governo terá a obrigação de manter mecanismos de fomento, apoio e gestão ajustados à internacionalização das ICTs públicas, que poderão executar atividades voltadas para CT&I, em âmbito internacional, respeitadas as suas normas internas.

Ressalta-se que a ICT pública poderá desempenhar suas atividades mediante assinatura de instrumentos jurídicos com entidades públicas ou privadas, estrangeiras ou nacionais para atender os objetivos que busquem a cooperação internacional no âmbito das ICTs, a execução de atividades de ICTs nacionais no exterior e a alocação de recursos humanos no exterior.

Porém, não basta a criação de uma política de inovação se não houver a capacidade de desenvolvimento de produtos de alto valor tecnológico, uma adequada infraestrutura pública dos serviços e uma oferta de recursos humanos qualificados, que influenciarão na atividade pública e privada para atrair empresas. Com a atração das empresas para a exploração

³¹ BARBOSA *et al.* 2006, p. 3

comercial das tecnologias geradas pelas ICTs, o fortalecimento de estruturas de produção, comercialização de novos produtos e a abertura de novos mercados passam a ser fatores significativos da inovação no país.

Contudo, conforme já exposto no item anterior, o novo marco legal de inovação ainda necessita de certos ajustes, visto que é omissivo em alguns pontos relevantes para a sua aplicação, o que gera insegurança jurídica e pode certamente inibir a captação de investimentos para o setor produtivo, bem como fazer com que o gestor público tome decisões sem estar totalmente protegido. Tal afirmação fica comprovada no caso dos CLTT, pois a Lei de Inovação não estabelece critérios objetivos e claros para seleção dos interessados na exploração comercial. Dessa forma, a ausência de regulamentação faz com que seja aplicada a Lei de Licitações e Contratos para se formalizar as parcerias entre as ICTs públicas.³²

2.3. Possíveis interações entre ICTs públicas e empresas

Como já apresentado anteriormente, a inovação no país pode ser vista como um processo de desenvolvimento de novos produtos, processos, bens ou serviços, tendo como objetivo alcançar o mercado. Realizar a gestão da inovação é um dos desafios enfrentados pelas empresas, e realiza-la melhor que a concorrência é o objetivo, tendo em vista a sobrevivência do negócio. Nesse contexto, a PI poderá ser fundamental, na medida em que fornece ferramentas para resguardar a proteção que desempenham um papel crucial em caso de ameaça e ainda nas oportunidades de negociação e retorno financeiro. Com a proteção de novas tecnologias e processos de obtenção de novos produtos por meio dos direitos de propriedade industrial, as empresas conseguem uma proteção para o seu investimento.³³

Complementando a ideia apresentada, as algumas tecnologias protegidas ainda necessitam de desenvolvimento tecnológico adicional, por não estarem maduras a ponto de serem disponibilizadas no mercado. Na maioria das vezes, as ICTs e/ou as empresas de base tecnológica não possuem infraestrutura, recursos financeiros e/ou humanos para realizarem tal

³² FERREIRA, Thiago Augusto de O. M. **Lei de Inovação Tecnológica**: entraves nas contratações públicas para transferência de tecnologia. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 21, n. 4759, 12 jul. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/35466>. Acesso em: 3 ago. 2016.

³³ SILVA, 2014, p.124-126.

desenvolvimento adicional, como por exemplo, a construção de um lote piloto para testes, construção de protótipos, dentre outros.³⁴

Para auxiliar e resguardar a proteção do conhecimento gerado nas ICTs públicas foi criada a figura do NIT, que de acordo com a Lei de Inovação, tem como competências cuidar da manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, inovação, licenciamento, e transferência de tecnologia; avaliar e considerar os resultados de atividades e projetos de pesquisa; avaliar a possibilidade de adoção de invenção de inventor independente; avaliar a possibilidade de proteção e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição; opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual; acompanhar a proteção dos pedidos e a manutenção dos direitos de propriedade intelectual (PI) da instituição passíveis de proteção; desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT; desenvolver estudos e estratégias para a transferência e licenciamento de tecnologia gerada pela ICT; promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para as atividades de licenciamento, transferência e parcerias para desenvolvimento tecnológico e, por fim, negociar e realizar a gestão dos contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia formalizados com a ICT.³⁵

Salientando as atribuições do NIT, a maneira determinada para a ICT pública disponibilizar o seu conhecimento para a sociedade nacional e internacional é por meio das parcerias previstas na Lei de Inovação, que devem ser formalizadas por meio de instrumentos jurídicos.

Os instrumentos jurídicos utilizados para regularizar as parcerias entre as ICTs e as empresas são os Acordos de Confidencialidade, Compartilhamento de Laboratórios, Contrato de Transferência de Material, Contratos de Cotitularidade, Acordos de Parcerias e Contratos de Licenciamento e Transferência de Tecnologia, sendo este último o foco central do presente estudo.

³⁴ SILVA, 2014, p.124-126

³⁵ Art. 16, §1º, da Lei nº 10.973/2004.

Devido à importância das parcerias entre empresas e ICTs públicas para a disseminação do conhecimento e possível inovação e transferência ou licenciamento de tecnologias, é importante apresentar uma breve introdução sobre cada um dos instrumentos que formalizam as parcerias, de forma a facilitar o entendimento do presente estudo.

2.3.1. Acordos de Confidencialidade

Os Acordos de Confidencialidade ou *Non-Disclosure Agreements* (NDA) são utilizados para resguardar as informações confidenciais que uma parte irá revelar à outra. Eles podem ser instrumentos unilaterais, onde apenas uma parte irá passar informações à outra, ou bilaterais, quando as partes trocarão informações confidenciais e devem assegurar as obrigações de sigilo por ambas.

O Acordo de Confidencialidade dispõe sobre a obrigação de não divulgar dados, informações ou conhecimentos científicos e tecnológicos. A importância de se celebrar o NDA está diretamente ligada à necessidade de revelação de detalhes de uma tecnologia ou *know-how* antes de formalização dos interesses, ou seja, da contratação de pesquisa, do desenvolvimento, do negócio, da parceria para P&D ou para PD&I, da transferência de tecnologia e suas licenças.³⁶

Estes instrumentos devem conter, no mínimo, cláusulas prevendo tudo que deve ser compreendido como informação confidencial; o interesse das partes na revelação da informação, ou seja, realização de parceria, teste de viabilidade de tecnologia, interesse na exploração comercial, valoração, dentre outros; prazo para a obrigação de sigilo; determinar que a titularidade continue do detentor, e que não haverá qualquer transferência e cessão de direitos, quando for o caso; a não obrigação de parceria futura; responsabilidades civil, criminal e administrativas, no caso de violação; e por fim, o que não será considerada informação confidencial.³⁷

³⁶ PIMENTEL, 2010, p. 76.

³⁷ AGUILAR, 2014, p. 30.

2.3.2. Contratos de Permissão de Uso e Compartilhamento de Laboratório

A permissão e o Compartilhamento de Laboratórios foi a maneira permitida para regularizar as formas de acesso aos laboratórios, equipamentos, instrumentos, instalações e materiais das ICTs públicas. Estes instrumentos estão previstos no art. 4º, da Lei ° 10.973/2004.³⁸

O contrato de permissão de uso é o instrumento em que a Administração autoriza a empresa ou outra instituição parceira a utilizar o espaço, local ou equipamentos para realizar a pesquisa. Já o contrato de compartilhamento de laboratório a Administração divide o espaço do laboratório com a empresa ou instituição parceira para que seja realizada a pesquisa.

Nestes instrumentos, as ICTs da Administração Federal passam a possuir poderes para abrir suas instalações e materiais para alguns agentes econômicos, quais sejam as microempresas, empresas de pequeno porte, empresas de base tecnológica, empresas nacionais, organizações de direito privado sem fins lucrativos cujos objetivos são voltados para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.³⁹

Ressalta-se que nos contratos de permissão e compartilhamento não se incluem cláusulas de previsão de uso, gozo e disposição de capital intelectual, conhecimento e recursos humanos. No caso concreto, o interessado somente passa a ter acesso à infraestrutura e materiais da ICT pública para realização de pesquisas de interesses próprios.⁴⁰

³⁸ Art. 4º A ICT pública poderá, mediante contrapartida financeira ou não financeira e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio:

I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com ICT ou empresas em ações voltadas à inovação tecnológica para consecução das atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística;

II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente em sua atividade-fim nem com ela conflite;

III - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Parágrafo único. O compartilhamento e a permissão de que tratam os incisos I e II do caput obedecerão às prioridades, aos critérios e aos requisitos aprovados e divulgados pela ICT pública, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades a empresas e demais organizações interessadas.

³⁹ BARBOSA, 2006, p. 42.

⁴⁰ PIMENTEL, 2010, p. 31.

Contudo, tal instrumento se apresenta atrativo para as empresas que têm interesse em investir em inovação, uma vez que autoriza o acesso à infraestrutura de alta qualidade já instalada na ICT pública.⁴¹

2.3.3. Contratos de Transferência de Material

Os Contratos de Transferência de Material, mais conhecidos com o *Material Transfer Agreements* (MTA) são celebrados para formalizar o envio de um material ou elemento para continuação ou realização de pesquisa. Normalmente, esses itens para pesquisa são cedidos gratuitamente, e o MTA inclui deveres e obrigações, respeitando o direito de ambas as partes.⁴²

Nesses documentos é fundamental a descrição do material, sendo ele tangível ou intangível,⁴³ o objeto contendo as atividades que serão realizadas com o material, a titularidade do material enviado ou trocado, a questão do sigilo sobre a matéria, deve determinar como será o uso e a exploração dos resultados, a legislação aplicável, que neste caso deve ser onde acontecerá o uso do material.⁴⁴

2.3.4. Acordos de Parceria e/ou Convênios

O art. 9º, da Lei de Inovação determina que as ICTs podem celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e para desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo.

Os acordos de parceria realizados pelas ICTs públicas e empresas são usados principalmente para diminuir os custos e os riscos do desenvolvimento de novas tecnologias. Em geral, combinam o financiamento público e as contribuições de empresas, ou apenas os recursos das empresas, para o desenvolvimento de projetos que se concentram em tecnologias básicas e

⁴¹ MEDEIROS, 2012, p. 174.

⁴² AGUILAR, 2014, p. 21.

⁴³ O material tangível é aquele conhecido como material biológico a ser fornecido é o material original, ou o material relacionado com o original, e o material transformado, que contém o material original. O material intangível é toda e qualquer informação técnica que a parte receptora poderá ter acesso ou tomar conhecimento. O objetivo é manter a fornecedora com o controle da informação.

⁴⁴ MACEDO & FIGUEIRA BARBOSA, 2000, p. 102-104.

não somente em tecnologias de novos produtos ou processos, ou aquelas que já estejam prontas para a comercialização.

Acordos para realização de pesquisa entre dois ou mais parceiros exigem paciência, flexibilidade e a compreensão dos objetivos de cada um. A importância do resultado é que se ele for comercial, todos ganham, ou seja, a empresa porque obtém um retorno financeiro de seu investimento em uma iniciativa de alto risco e no caso das ICTs porque atingem seu objetivo de disponibilizar para a sociedade os resultados das suas pesquisas e receber recursos financeiros pelo licenciamento.⁴⁵

Complementando a ideia de Acordo de Parcerias, o instrumento jurídico disposto no art. 9º é a junção de esforços entre partícipes diferentes para atingir um objetivo comum, ou seja, realizar uma pesquisa científica em conjunto, desenvolver alguma tecnologia, processo ou produto. No acordo, os objetivos são comuns e as partícipes se obrigam a combinar seus esforços, recursos e competências para atingir uma finalidade comum.⁴⁶

As partícipes possuem interesses que se convergem para alcançar o negócio imaginado pelas partes. O objeto é o desenvolvimento de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e a criação de novos produtos, processos, serviços e tecnologias, onde as partícipes disponibilizam conhecimentos, recursos humanos, recursos materiais, infraestrutura e/ou recursos materiais para atingirem o que foi proposto.⁴⁷

2.3.5. Contratos de Titularidade de Tecnologia

Os Contratos de Cotitularidade são aqueles utilizados para regularizar a titularidade de uma tecnologia desenvolvida em conjunto por ICTs e empresas, ICTs e ICTs e ainda por empresas e empresas e nele o objetivo principal é determinar as obrigações e os deveres das partes.

O contrato de cotitularidade ou de titularidade de tecnologia tem como objeto *“regular desde logo quem será o titular do direito a proteger e a explorar os resultados emergentes dessa colaboração, entre outros aspectos de relevo”*. Além disso, o contrato dispõe que *“a*

⁴⁵ STAL, 1998, p. 10-20.

⁴⁶ BARBOSA, 2006, p. 88-91

⁴⁷ PIMENTEL, 2010, p. 27

*titularidade dos direitos de propriedade intelectual sobre os resultados do projeto é regulada pelas partes, tendo em consideração o esforço (humano, material e financeiro) aportado por cada uma delas ao projeto colaborativo”.*⁴⁸

Nesse contrato, são previstas cláusulas com o percentual de titularidade, responsabilidades de divisão dos custos de manutenção e proteção da tecnologia, e medidas judiciais e administrativas, se for o caso, dentre outras como sigilo, divisão de resultados econômicos para futura exploração comercial. Normalmente, estes contratos são firmados após o desenvolvimento de pesquisas entre ICTs públicas e empresas, ou instituições de ensino que resultam em tecnologias passíveis de proteção pelos direitos de propriedade intelectual.

2.3.6. Contratos de Transferência e Licenciamento de Tecnologia

Os Contratos de Licenciamento e Transferência de Tecnologia são os instrumentos que terão destaque neste estudo, pois serão objeto central de discussão, possuindo um capítulo próprio. Sua previsão legal está disposta na Lei n 10.973/2004 em seu art. 6º, que permite à ICT pública celebrar estes contratos para conceder direito de uso e/ou de exploração de tecnologia de titularidade da ICT ou desenvolvida em parceria.

Os contratos de licenciamento se diferem dos contratos de transferência, apesar de terem basicamente o mesmo objetivo. No Contrato de Transferência seu objeto é o *Know-how* ou segredo industrial, aqueles direitos que não são protegidos pelos órgãos competentes. Já no contrato de licenciamento seu objeto é o pedido de patente, patentes de invenção, modelo de utilidade, marcas, programas de computador e demais direitos passíveis de proteção dos direitos de propriedade industrial.

O contrato de transferência, conhecido também como contrato de *know-how*, tem como objeto

a cessão de posição na concorrência mediante comunicação de experiências empresariais. Assim, presume uma parte que já detém essa experiência, outra parte que dela não dispõe, e o consenso de vontades na transferência dos meios necessários a obter tal posição na concorrência.⁴⁹

Entretanto, o Contrato de Licenciamento é um instrumento que permite às empresas o acesso das tecnologias desenvolvidas pelas ICTs. Com o licenciamento firmado, as empresas

⁴⁸ AGUILAR, 2014, p.91.

⁴⁹ BARBOSA, 2003, p. 1008.

poderão transformar tecnologias das ICTs em novos produtos e processos para então disponibilizarem no mercado, “*passando do processo de invenção até o processo de inovação tecnológica*”.⁵⁰

Diante do exposto, vale destacar que com estas parcerias apresentadas podem surgir algumas controvérsias e litígios que devem ser resolvidos, e então é necessário um local que tenha como competência resolver os conflitos oriundos destas parcerias.

Destacando, mais uma vez, que a importância deste estudo é apresentar alternativas para a resolução de controvérsias e apontar se é possível a aplicação da arbitragem para dirimir dúvidas e litígios oriundos de contratos de licenciamento e transferência de tecnologia celebrados com ICTs públicas e para que o NIT possa aprimorar a redação e gestão dos instrumentos jurídicos, atraindo assim o interesse das instituições para investirem nas pesquisas e parcerias para desenvolvimento tecnológico, destacando a importância dessas relações.

⁵⁰ MEDEIROS, 2012, p. 175-176.

3. CONTRATOS DE LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

3.1. Contratos formalizados pela Administração Pública

Como o foco principal deste trabalho é apresentar a arbitragem como meio alternativo de resolução de controvérsias e litígios oriundos dos contratos de transferência e licenciamento de tecnologia celebrado entre ICTs Públicas e empresas, nada mais adequado do que iniciar este capítulo com o conceito de contrato.

O Contrato é uma maneira livre da manifestação da vontade das partes e é conhecido desde os tempos antigos, sem o detalhamento sobre os aspectos de conteúdo substancial.⁵¹

Tradicionalmente, o contrato é conceituado como a relação jurídica formada por um acordo de vontades, em que as partes obrigam-se, equilibradamente, a realizar o objeto negociado, cumprindo os deveres e obrigações acordadas, sem que nenhum dos contratantes, unilateralmente, altere ou extinga o que resulta da avença. *“Daí o dizer-se que o contrato é uma forma de composição pacífica de interesses e que faz lei entre as partes”*.⁵²

Complementando o já conceituado, o contrato é o instrumento em que uma pessoa toma de outra algo que lhe interesse e paga ou dá em contrapartida algo que interesse à outra parte. É a situação em que duas partes estão em relações em que cada uma tem o interesse na prestação da outra e em se satisfazer com isso.⁵³

Baseado no conceito de contrato apresentado, amparado na legislação brasileira e ainda na vontade das partes em proteger seus interesses, pode-se destacar o papel do Estado na proteção do interesse público.

Diante da participação do Estado, vale destacar que o Direito Administrativo se beneficiou de direitos para o cumprimento efetivo das obrigações do Estado, inicialmente, não abrangia às relações do direito comum. As relações contratuais entre o público e o privado eram regidas

⁵¹ CARVALHO FILHO, 2006, p.151.

⁵² BANDEIRA DE MELO, 2010, p.614.

⁵³ BARBOSA, 2006, p. 45.

pelo regime jurídico administrativo, onde o particular obrigatoriamente se submetia às exigências do Estado.

Com a evolução da responsabilidade e a função do Estado, concretizou-se a possibilidade jurídica de serem firmados acordos bilaterais, onde o Estado passou a figurar como uma das partes na relação jurídica. Os compromissos nestes contratos não poderiam perder sua característica própria, nem perder as condições especiais que abrangem o Estado.

Com o crescimento das atribuições do Estado juntamente com a impossibilidade de realizar todas as demandas exigidas, tornou-se necessário ampliar a maneira de realização destas funções. Para suprir a necessidade de realizar todas as demandas, a colaboração com o particular passou a ser fundamental para o seu cumprimento, em tempo hábil, das obrigações estatais, porém a Administração continuou exercendo a sua autoridade em relação ao particular.⁵⁴

Não são todas as relações jurídicas firmadas entre Administração e particulares que resultam de atos unilaterais. Grande parte delas resulta de acordos de vontade entre o Poder Público e terceiros particulares. As cláusulas exorbitantes ou de prerrogativas que conferem à Administração uma posição de supremacia do interesse público sobre o privado, passaram a ser consideradas ilícitas por conferirem uma desigualdade no contrato tradicional.⁵⁵

Na Lei nº 8.666/93, que institui normas para a celebração de licitações e contratos possuem cláusulas que favorecem a Administração quais sejam: i) a possibilidade de alteração unilateral do contrato, sem a necessidade de consentimento do particular, desde que observado os limites legais; ii) o poder de fiscalização da execução do contrato, inclusive no que diz respeito ao acompanhamento das obras e serviços por um funcionário indicado pela Administração Pública, o qual terá o acesso irrestrito à obra ou serviço; iii) independente de aprovação do Judiciário, a Administração poderá realizar a rescisão unilateral do contrato, em caso de descumprimento pelo particular, de suas cláusulas e condições, pela demora ou desleixo na execução ou ainda, pela justificativa de conveniência e oportunidade da Administração; e por último, iv) a aplicação de penalidades, após a realização do processo administrativo, o qual poderá decidir pela aplicação de sanções administrativas ao parceiro,

⁵⁴ OLIVEIRA, B. L. N. 2012, p.15.

⁵⁵ OLIVEIRA, B. L. N. 2012, p.16.

como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitações ou ainda a declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.⁵⁶

A Lei de Licitações e Contratos confirma a ideia apresentada quando afirma que as condições gerais somente obrigam àquele que celebra o contrato com a Administração e são em regra irrevogáveis, pois delas resultam direitos e deveres recíprocos para a Administração e o contratado, ressalvando que os poderes de alteração e rescisão unilateral, por motivos de interesse público e desde que respeitado o equilíbrio econômico do contrato poderão ser aplicados. Ao contrário das condições gerais, as normas jurídicas, são obrigatórias para todos, independentemente do consentimento individual. Elas não criam direitos e deveres recíprocos, e sim estabelecem uma relação desigual entre o particular e a Administração.⁵⁷

Apesar da Lei de Licitações e Contratos resguardar o interesse da Administração, a evolução do Estado e principalmente do Direito Administrativo demonstrou a necessidade do aumento do corpo de pessoal que atua no setor administrativo. Além disso, não é pelo fato de aumentar a parceria com o ente privado que a proteção do interesse público foi abandonada. Ao contrário, a aproximação do público e do privado passa a ser mais atrativa e vantajosa na defesa do interesse público.

A visão conservadora de Administração Pública vem abrindo espaço para permitir a interação com empresas, ou seja, apresenta uma postura mais flexível. Essa mudança é devida a necessidade de relacionamento entre o público e o particular, tornando assim, a parceria mais aberta, dinâmica, consensual e eficiente, sem perder o respeito e a qualidade.⁵⁸

A parceria entre o público e o privado exige a sua celebração pelo emprego de instrumentos jurídicos apropriados para formalizar esta relação, trazendo um equilíbrio maior na atuação das partes.

Esta parceria é formalizada por meio dos instrumentos jurídicos conhecidos como contratos. Estes contratos em âmbito administrativo podem ser divididos em dois grupos. O primeiro são os Contratos Privados da Administração, que são ajustados com base no direito civil ou no

⁵⁶ OLIVEIRA, B. L. N. 2012, p. 17.

⁵⁷ DI PIETRO, 2014, p.267.

⁵⁸ OLIVEIRA, B. L. N. 2012, p.18.

empresarial, ou seja, quando a Administração assina contratos com instituições privadas, fazem com que ambas as partes se situem em mesmo plano jurídico, não tendo a Administração vantagem em relação à parte privada que saia da relação contratual comum aproximando assim do particular.⁵⁹

O segundo grupo de contratos que envolvem a Administração é o denominado Contrato Administrativo, uma vez que apresenta normas regulamentadoras distintas daquelas que regulamentam os contratos privados da administração.

Uma distinção interessante entre os contratos de direito público e os contratos de direito privado são que os referidos grupos de contratos diferem entre si quanto à disciplina do vínculo. Enquanto os contratos de Direito Privado firmados pela Administração regulam-se, em seu conteúdo, pelas normas do direito comum brasileiro, os contratos administrativos devem respeitar às regras e princípios do Direito Público, admitidos aplicação de normas privadas compatíveis com a natureza pública do instituto.⁶⁰

O nome “Contratos da Administração” é utilizado para compreender todos os contratos firmados pela Administração Pública, sob o regime de direito público ou de direito privado. Já o Contrato Administrativo é utilizado para indicar os ajustes que a Administração formaliza com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para atender os fins públicos, de acordo com o regime jurídico de direito público.⁶¹

Complementando o conceito apresentado, o contrato administrativo é o ajuste estabelecido entre a Administração Pública e terceiros, ou somente entre entidades administrativas, submetido ao regime jurídico-administrativo para a consecução de objetivos de interesse público.⁶²

O particular que formaliza parceria com a Administração será afetado pelo regime das prerrogativas apresentadas e tem as obrigações específicas exigidas. No contrato administrativo, não há um acordo de vontades propriamente dito, pois o particular possui algumas limitações impostas pela legislação, o que não impede a efetivação da parceria.

⁵⁹ CARVALHO FILHO, 2006, p.151-152.

⁶⁰ BANDEIRA DE MELO, 2010, p. 615.

⁶¹ DI PIETRO, 2014, p.263.

⁶² MAZZA, 2014, p.755.

No princípio da autonomia da vontade dos contratos, a aplicação das normas legais que determinam critérios suplementares das partes interessadas não podem ser alteradas quando os indivíduos fazem uso de sua autonomia observando os limites impostos pela legislação e pelo acordado no contrato.⁶³

Na verdade, a autonomia do particular é levada em consideração para desempenhar o atendimento das obrigações específicas e o fiel cumprimento das obrigações contratuais e a boa-fé entre as partes, tornando-se uma espécie de lei para as partes contratantes.

A atividade material da Administração Pública não se desenvolve apenas por meio de atos unilaterais de vontade. De acordo com a história, estes atos constituíam o principal instrumento de atuação da Administração Pública, que tem utilizado de novos instrumentos para formalizar o seu relacionamento com o privado.⁶⁴

O reconhecimento do conceito de Estado Democrático e Social de Direito a partir da perspectiva de Estado cooperativo leva a Administração Pública a assumir com seriedade novas atribuições externas. Diante dessa nova realidade, especialmente no que concerne à prestação de novos serviços públicos ou de utilidade pública e ao desempenho das atividades de fomento, os acordos de vontade têm sido considerados os instrumentos mais ajustados para permitir que os entes privados colaborem com o desempenho das novas atividades do Estado.⁶⁵

Com o direito administrativo dos dias de hoje, não se admite uma Administração Pública burocrática e autoritária, sendo fundamental a flexibilização contratual. Diante deste fato, os contratos tem um efeito importante nas parcerias com entes privados, na medida em que passou a apresentar uma diminuição nas imposições normativas do ente público, um aumento no equilíbrio entre as partes, a indicação de metas de resultado e desempenho com a possibilidade de remuneração proporcional e variável com a previsão de flexibilização do

⁶³ OLIVEIRA, B. L. N. 2012, p. 21.

⁶⁴ FURTADO, 2007, p.403.

⁶⁵ FURTADO, 2007, p.336.

equilíbrio econômico-financeiro, a adaptação dos contratos ao caso concreto, a divisão dos riscos contratuais entre as partes e o aumento significativo dos acordos de parcerias.⁶⁶

Com essa nova visão do direito Administrativo, na hipótese em que os contratos apresentam um desequilíbrio econômico-financeiro, o contrato que formaliza a parceria entre o público e o privado deverá ser readequado para evitar desequilíbrio que obrigue ao parceiro privado a arcar sozinho com o prejuízo que poderá ser causado. No que diz respeito à divisão dos riscos contratuais, os parceiros devem também dividir os ganhos advindos das atividades determinadas no objeto do contrato.

Diante de todo o exposto, levando em consideração que o objeto principal deste estudo são os contratos de transferência e licenciamento de tecnologia, nada mais adequado do que demonstrar o que são estes contratos, como eles são aplicados, sua maneira de resguardar as partes e por fim, demonstrar como eles são efetivados pela Administração Pública, na figura das Instituições Científicas e Tecnológicas Públicas.

3.2. Contratos de licenciamento e transferência de tecnologia formalizados pelas ICTs públicas

Fica clara a relevância do papel das instituições de ensino na viabilização do processo de transferência de tecnologia, destacando a capacidade da universidade em trazer para as empresas métodos e procedimentos que contribuam para a implantação de projetos de transferência por meio da tecnologia propriamente dita ou por intermédio do conhecimento desenvolvido e transferido a outras entidades.⁶⁷

No meio universitário, acadêmico ou entre os pesquisadores das ICTs é comum o intercâmbio de informações e outros insumos a fim de promover o desenvolvimento científico-tecnológico. A atual reunião de ciência e tecnologia impõe novas relações entre os produtores do conhecimento e as empresas. Nas ICTs, a divulgação da informação passou a seguir as novas regras e os pesquisadores passaram a tomar mais cuidado com a proteção do conhecimento gerado. A relação das ICTs com as empresas têm ocorrido de maneira mais

⁶⁶ FURTADO, 2007, p.337.

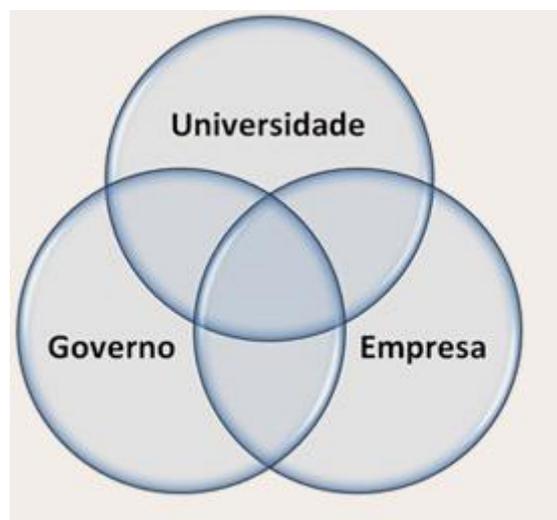
⁶⁷ CRUZ DA SILVA et al. 2013, p.116.

comum e mais frequente. A relação nasce pelo interesse da empresa nos resultados de uma pesquisa da ICTs ou pela necessidade de resolver alguma demanda própria da empresa.⁶⁸

Devido às mudanças que vêm surgindo no sistema global de produção, os mecanismos de interação universidade-empresa passaram a fazer parte de parcerias realizadas entre governo, acadêmicos, empresários e formuladores de políticas em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Afirmam também que esse tipo de interação tem sido utilizado como estratégias de crescimento para micro e pequenas empresas, para o fortalecimento das ICTs públicas e também como base para políticas de desenvolvimento local e regional.⁶⁹

Diante das iniciativas de parcerias universidades-empresas surgiu então a necessidade de incentivo do governo em busca do desenvolvimento científico e tecnológico e da inovação. Foi discutido então o modelo para caracterizar a parceria universidade-empresa-governo, chamado de Tripla Hélice, representada na Figura 1.

Figura 1 – Tripla Hélice



Fonte: <http://www.triple-helix.uff.br/sobre.html>

A Tripla Hélice foi caracterizada como resultado de uma análise de economias distintas que tem como base o conhecimento. Esse modelo tem sido aplicado pelo governo como justificativa para políticas de investimentos. Salientam ainda que a relação entre as três partes tem potencial para fomentar o processo de inovação, uma vez que reuni ciência, tecnologia e

⁶⁸ MACEDO&BARBOSA, 2000, p. 87-90.

⁶⁹ DINIZ&OLIVEIRA, 2006, citado por BERNI *et al.* 2015, p. 263.

desenvolvimento econômico. Diante deste modelo, apresenta-se a inovação industrial como nova maneira de pensar a pesquisa básica e o papel da universidade nesta inovação, melhorando o desempenho da pesquisa.⁷⁰

Complementando a ideia, a tripla hélice implica em movimento, o que repassa ideia de dinamismo do sistema. Sendo assim, ao governo fica a responsabilidade de estabelecer políticas para regularizar e incentivar a ciência e tecnologia. “*Desta forma, são criadas as condições para desenvolver o potencial científico das ICTs brasileiras no setor através de um conjunto de atos normativos*”.⁷¹

Para facilitar o entendimento dos agentes de inovação presentes na Tripla Hélice, o Quadro 1, apresenta suas atribuições e responsabilidades.

Quadro 1 - Atribuições dos Agentes de Inovação

AGENTES DE INOVAÇÃO	ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
ICTs PÚBLICAS/ UNIVERSIDADES	São os agentes responsáveis pela geração de conhecimento, formação de capital intelectual, fornecimento de apoio científico e tecnológico.
EMPRESAS	São os agentes responsáveis pela transformação de pesquisas em produtos, processos e serviços e pela exploração comercial destes produtos.
GOVERNO/ESTADO	É o agente responsável por incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação no país, por meio de políticas públicas e de fomento à pesquisa e inovação.

Fonte: Criado pela autora com dados extraídos de BERNI, Jean Carlo Albiero. GOMES, Clandia Maffini. PERLIN, Ana Paula. KNEIPP, Jordana Marques. FRIZZO, Kamila. **Interação universidade-empresa para a inovação e a transferência de tecnologia.** Revista GUAL – Gestão Universitária na América Latina. Florianópolis, 2015. v. 8, n. 2, p. 258-277.

Tendo em vista os agentes de inovação, suas características e o interesse das parcerias ICTs e empresas, é fundamental a sua regularização por meio dos contratos de transferência e licenciamento de tecnologia. O contrato é a ferramenta de regulamentação e adequação destas parcerias, resguardando e acordando a forma de utilização da tecnologia para pesquisa e como a comercialização de novos produtos, processos e serviços serão explorados pelas empresas.

Os contratos de transferência e licenciamento de tecnologia são regidos pelo princípio da autonomia da vontade das partes, que podem contratar e determinar o limite da sua contratação dentro do limite permitido pela legislação criando assim uma regra entre as partes.

⁷⁰ ETZKOWITZ&LEYDESDORFF, 2000, citado por BERNI *et al.* 2015, p.263.

⁷¹ POLETTTO *et al.*, 2011, p. 1102.

Preliminarmente, vale destacar o conceito de licenciamento, *in verbis*:

*Technology licensing agreements are binding contracts between two or more parties with legal identities (for instance, corporations or individuals) in which one party (the licensor) that owns IP consents to the use of IP owned by another party (the licensee). In other words, a license is a consent to practice IP rights that the licensee would not otherwise be legally permitted to practice, in Exchange for a benefit to the licensor, usually payments of royalties or a lump sum fee.*⁷²

É importante destacar que o procedimento de transferir tecnologia é um método utilizado por instituições para realizar a transferência de seu conhecimento, ou seja, é quando uma entidade desenvolve e fornece a sua tecnologia para a empresa, para que esta realize a comercialização. Neste processo, a empresa, absorve e utiliza a tecnologia desenvolvida. É importante o domínio da tecnologia que está sendo adquirida e fazer bom uso dela, buscando a inovação e o compartilhamento do conhecimento obtido.⁷³

Complementando o pensamento, uma das características desse processo é a transferência de um conhecimento específico, desenvolvido por uma parte que é titular da tecnologia, para terceiros, sejam esses, empresas privadas ou públicas, instituições de ensino ou grupos de pesquisas.⁷⁴

Um dos pontos de destaque que deve ser observado ao analisar os contratos de transferência de tecnologia é conseguir identificar a presença dos elementos essenciais que são a existência dos bens imateriais protegidos pela propriedade intelectual e ao mesmo tempo o conjunto de obrigações que as partes assumem.⁷⁵

Licença também pode ser definida “*como a autorização de uso conferida pelo titular do direito a um terceiro*”. Ressalta ainda que este instituto foi criado para regularizar as condições concretas em que um terceiro recebe permissão para explorar economicamente um direito de propriedade industrial.⁷⁶

⁷² CANNADY, 2015, p. 6. Contrato de Licenciamento de tecnologia estão conceituados como contratos entre duas ou mais partes com identidades legais (por exemplo, empresas ou indivíduos) em que uma parte (o licenciador) que possui autorizações para o uso dos direitos de propriedade intelectual de titularidade da outra parte (o licenciado). Em outras palavras, é uma licença referente aos direitos de propriedade intelectual que o licenciado autoriza legalmente o uso e exploração da tecnologia em troca de um benefício para o licenciante, normalmente o benefício é por meio do pagamento de royalties ou uma taxa de acesso. (Tradução da autora)

⁷³ CRUZ DA SILVA *et al.* 2013, p. 117.

⁷⁴ CRUZ DA SILVA *et al.* 2013, p. 121.

⁷⁵ GUERREIRO GAITÁN, 2010, p. 141.

⁷⁶ QUEIRÓS, 2014, p. 87.

As ICTs públicas precisam conhecer as orientações que a indústria está seguindo, seus processos de inovação, seus pontos fortes e fracos, buscando ajustar suas contribuições ao que o mercado procura. Definir qual o mercado e seu potencial de crescimento, identificar mudanças nos objetivos de mercado e custos que podem influenciar na geração de licenciamento e transferência de tecnologias. A exploração comercial de tecnologias pode parecer difícil em razão de que novas tecnologias possuem valor para poucas instituições e somente quando aplicadas. As tecnologias oriundas das ICTs públicas podem ser aplicadas diretamente e é difícil para um licenciante avaliar seu valor antes de investigá-las, testá-las e adotá-las.⁷⁷

Ressalta-se que a ICT é titular dos direitos de propriedade intelectual e pode celebrar contratos de transferência e licenciamento de tecnologia para outorgar o direito de uso ou exploração da invenção.⁷⁸

Neste sentido, o Novo Marco Legal de Inovação, dispõe em seu art. 6º que 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, de forma exclusiva ou não exclusiva.

A contratação pode acontecer com ou sem exclusividade. Quando ocorrer a contratação com exclusividade, esta pode acontecer de duas maneiras, sendo a primeira necessária publicação de extrato da oferta tecnológica em site eletrônico oficial da ICT, e a segunda é no caso de desenvolvimento conjunto com empresas, que poderá ser dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida no contrato ou convênio prévio, a maneira de remuneração à ICT. Uma ressalva foi realizada pela legislação no caso de exploração comercial com exclusividade, que se a empresa não comercializar a tecnologia dentro do prazo e condições estabelecidas no contrato, perderá automaticamente o direito, podendo a ICT realizar novo licenciamento. No caso de contrato de licenciamento sem cláusula de exclusividade, a contratação poderá acontecer diretamente, sem a necessidade de oferta pública.⁷⁹

⁷⁷ CLOSS *et al.* 2012, p. 64.

⁷⁸ PIMENTEL, 2009, p. 280.

⁷⁹ Art. 6º da Lei nº 10.973/2004.

O artigo acima referenciado, demonstra que o titular da criação poderá licenciar sua tecnologia para que terceiros utilizem, comercialize e produza o produto obtido, com ou sem exclusividade. A Lei nº 9.279/96 reforça a permissão da celebração do contrato que permite em seu art. 61 que o titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

A ICT passa a ter poderes de direito administrativo para celebrar contrato de transferência de tecnologia ou de licenciamento com terceiros, referente aos direitos que detenha de suas criações. Não há quaisquer restrições quanto aos destinatários de tais contratos, que poderão ser instituições privadas e públicas, nacionais ou não.⁸⁰

Resumidamente, os bens intangíveis são considerados os direitos de propriedade industrial que, segundo a Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/96, são as patentes de invenção e modelo de utilidade, as marcas, os desenhos industriais e o segredo industrial.

Segundo o art. 8º e 9º, da Lei de Propriedade Industrial, as patentes se dividem em patente de invenção e modelo de utilidade. A patente de invenção é aquela que atende aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. E patente de modelo de utilidade é considerado o objeto de uso prático, ou parte do objeto, capaz de ser aplicado industrialmente e que apresenta uma nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.⁸¹

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) define marca como *“um sinal aplicado a produtos ou serviços, cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa”*.⁸²

Ainda, segundo o INPI, *“o registro de desenho industrial protege a configuração externa de um objeto tridimensional, ou um padrão ornamental que possa ser aplicado a um objeto”*.⁸³

⁸⁰ BARBOSA, 2006, p. 58.

⁸¹ Arts. 8º e 9º da Lei nº 9279/96.

⁸² INPI. **Manual de Marcas**. Disponível em:

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#2-O-que-%C3%A9-marca. Acesso em 07 mai. 2016.

⁸³ INPI. **Manual do usuário: módulo de desenho industrial do petição eletrônico do inpi**. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/manual_do_usuario_do_mudulo_de_di_no_peticao_eletronico.pdf. Acesso em: 7 mai. 2016.

E por fim, o segredo industrial, também conhecido como *Know-how* é considerado aquelas informações que uma organização possui, não disponíveis em domínio público ou acessíveis, por vontade ou ação do titular, e com valor econômico e comercial próprio.⁸⁴

Após o conceito das tecnologias que são passíveis de exploração comercial, retorna-se ao contrato de transferência e licenciamento de tecnologia e as formas de sua efetivação.

Para o INPI (2016), licença e cessão para exploração de patente e desenho industrial “*são os contratos para autorizar a exploração por terceiros do objeto de patente, regularmente depositada ou concedida no país e pedido de desenho industrial, identificando direito de propriedade industrial*”. Já para uso de Marca são os contratos que tem como objeto a autorização do uso efetivo de marca registrada no país por terceiros. Enquanto o fornecimento de tecnologia ou transferência são aqueles contratos que determinam as condições para a aquisição do *Know-how*, ou seja, dos conhecimentos e das técnicas não protegidos por direitos, incluindo conhecimentos e técnicas.⁸⁵

A transferência e o licenciamento da tecnologia podem ocorrer de maneira total ou parcial, quando envolve direitos de propriedade industrial, ou seja, pedido de patente ou patente. É total quando todos os direitos da patente são transferidos para o licenciado e parcial quando ocorrem limitações relativas ao objeto da patente ou a sua aplicação.⁸⁶

Outros pontos importantes de destaque que devem ser negociados antes da formalização do contrato são o tipo de remuneração, se haverá a exploração em todo o território nacional e/ou internacional, qual o prazo de vigência do instrumento, se haverá licença exclusiva ou não exclusiva dos direitos, se será permitido o sublicenciamento, além das demais obrigações e deveres das partes interessadas.⁸⁷

⁸⁴ AGUILAR, 2014, p.34.

⁸⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. **Contratos de transferência de tecnologia - Mais informações**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/transferencia-de-tecnologia-mais-informacoes>. Por CGCOM- Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia — última modificação realizada em 09/05/2016 às 10h05. Colaboradores: Maria Tereza Carvalho dos Santos, Vitoria Orind, Dirceu Teruya, Mauro Catharino. Acesso em 21 mai.2016.

⁸⁶ BARROS, 2007, p. 269.

⁸⁷ QUEIRÓS, 2014, p. 87-89.

A opção pela transferência de tecnologia deve levar em consideração elementos como o tempo e o objetivo. Uma empresa busca a transferência para: (a) alavancar competência técnica e realizar atividades de inovação incremental e (b) construir competência técnica e realizar atividades de inovação não contínuas. Enquanto o primeiro objetivo pode ser atingido em um lapso temporal menor, o segundo requer maiores investimentos e riscos envolvidos. Dessa forma, os contratos de P&D e os licenciamentos são recomendados para alavancar competência técnica e viabilizar inovações incrementais. E os mecanismos mais adequados para construir competência técnica e realizar atividades de inovação descontínuas são os consórcios, acordos de parceria e os fundos de pesquisa.⁸⁸

Os contratos são ferramentas fundamentais para a transferência e o licenciamento de tecnologias desenvolvidas nas ICTs públicas, sua redação deve ocorrer de forma específica, visando que o contrato seja equilibrado e que as cláusulas protejam as partes envolvidas na negociação.

O processo de transferência de tecnologia abrange seis etapas principais antes da sua efetivação: i) seleção da tecnologia a ser ofertada para a empresa, ii) seleção dos fornecedores, iii) negociação para a aquisição da tecnologia pela empresa, iv) realização do processo de formalização da parceria para licenciamento e transferência da tecnologia, v) assimilação da tecnologia transferida e implementação dela no processo de produção, e vi) adaptação e melhoramentos da tecnologia para início da exploração comercial.⁸⁹

Os contratos de licenciamento e transferência de tecnologia, que tem o objetivo de resguardar os interesses das partes, dispendo sobre os deveres, obrigações e direitos de cada interessado em relação à tecnologia que será explorada comercialmente. Estas tecnologias são bens intangíveis que integram o patrimônio da ICT pública resultantes de pesquisas.

Os contratos como ferramentas para formalizar relações das ICTs públicas com as empresas, fazem com que a parceria fique resguardada, pois ficam determinadas as condições de execução, remuneração, produção e comercialização, e em alguns casos, o desenvolvimento da tecnologia, assim, o contrato permanece equilibrado para ambas as partes.

⁸⁸ DIAS & PORTO, 2013, p. 267.

⁸⁹ DEITOS, 2002, citado por SANTOS SILVA *et al.* 2015, p.665

Historicamente, as ICTs públicas iniciaram a suas operações de transferência e licenciamento de tecnologia de uma forma mais reativa do que estratégica ou proativa. Essas atividades eram mais focadas em regras e no cumprimento da legislação, extremamente contrária aos riscos e eram conduzidas de acordo com as exigências do parceiro licenciado ao invés de focar nas metas e objetivos das ICTs.⁹⁰

Nos contratos de exploração de tecnologia a ICT licencia e/ou transfere conhecimentos científicos e tecnológicos que resultaram de pesquisas realizadas com a contratação, aqueles que já existem na ICT de desenvolvimentos anteriores, cujos resultados estão integrados no patrimônio da instituição, do seu capital intelectual, seus direitos de PI que podem ser utilizados pelos interessados que firmarem tais contratos. No contrato deverá estar previsto de forma detalhada as condições de exploração comercial da tecnologia pelo licenciado e deve estar resguardado pelos princípios do equilíbrio contratual e de boa-fé das partes contratantes.⁹¹

Levando em consideração o equilíbrio contratual e a boa-fé das partes, as ICTs públicas enfrentam dificuldades com a celebração de um CLTT, no que diz respeito à realização da auditoria de controle. Esta auditoria está ligada à necessidade de comprovar as informações relativas à produção, a comercialização, o exame e fiscalização do uso do processo de fabricação dos produtos obtidos da tecnologia, todas as condições exigidas para a contratação bem como se os royalties repassados realmente estão calculados de maneira correta pela empresa.

Além disso, as ICTs públicas não possuem recursos disponíveis para realizar a auditoria nas empresas por ser um serviço de alto custo, além da complexidade de realização da auditoria, que na maioria das vezes envolve a investigação e análise das notas fiscais de compra da matéria prima para produção da tecnologia até a nota fiscal de venda do produto oriundo da tecnologia.

Após a Lei de Inovação, as ICTs públicas realizaram uma mudança na prática e no entendimento de transferência e licenciamento de tecnologias, pois adotaram de forma ampla

⁹⁰ CROWELL, 2010, p.12.

⁹¹ PIMENTEL *et al.* 2010, p.33.

a sua missão de ensino, pesquisa, extensão e incluíram a transferência de conhecimento e o desenvolvimento tecnológico.

Ficou claro que a transferência de tecnologia “*pode ser entendida como o conjunto de etapas que descrevem a transferência formal de invenções resultantes das pesquisas científicas realizadas pelas universidades ao setor produtivo*”.⁹² Assim, a obtenção de tecnologia pelo setor produtivo permite que as empresas adquiram novos produtos, processos ou serviços sem a necessidade de participar dos estágios iniciais de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia, que dependem na sua grande maioria, de investimentos elevados e alto risco.⁹³

A elaboração de contratos de licenciamento e transferência deve ser prática e sucinta. É importante para as partes verem que o desenvolvimento e a tecnologia correspondem ao que foi acordado na negociação bem como que o contrato será executado de forma objetiva e evitando atrasos. A redação do contrato deve ser clara e objetiva, pois é importante para as partes entenderem e seguirem o acordado. Tal clareza e objetividade são fundamentais no caso de surgir algum litígio, assim, os juízes, árbitros, ou jurados podem resolver as questões porventura criadas.⁹⁴

Contudo, o Quadro 2 apresenta algumas sugestões para o processo de elaboração do contrato, para realizar uma boa negociação de modo que os acordos sejam assinados de modo a evitar litígios e controvérsias futuras.

Quadro 2 – Regras básicas para redação de contratos de transferência e licenciamento

	REGRAS	AÇÕES
Regra 1	Apresentar as bases contratuais	Acordar as regras com as partes e depois redigir o contrato. Poderá ser utilizado um termo de sigilo e compromisso para discutir a negociação, os termos do contrato e encontrar soluções. Uma boa redação depende de preparação e negociação, pois cada parte apresenta sua estratégia, seus termos e sua posição e apresenta os prazos a serem seguidos. Antes de qualquer negociação, apresentar os objetivos de negócios das partes e da tecnologia.

⁹² STEVENS, TONEGUZZO E BOSTROM, citados por DIAS&PORTO, 2013.

⁹³ DIAS&PORTO, 2013.

⁹⁴ CANNADY, 2015, p. 666.

Regra 2	Estruturar o Contrato	<p>Começar com uma estrutura básica de contrato, contendo as cláusulas principais.</p> <p>Rever os contratos e a sua linguagem para cada caso concreto e verificar a sua aplicação.</p> <p>Se necessário adicionar cláusulas evitando que o contrato fique muito grande.</p> <p>Evitar utilizar muitas referências cruzadas, ou aquelas utilizadas nas definições.</p> <p>O contrato deve ser redigido de forma que uma pessoa possa encontrar o que for pertinente sem que necessite procurar mais de uma ou duas vezes.</p> <p>Utilizar título em cada cláusula para facilitar a leitura e as disposições pertinentes, colocando uma sequência lógica, para que o leitor possa seguir facilmente.</p>
Regra 3	Usar linguagem simples e objetiva	<p>Evitar a terminologia unicamente jurídica, usando a linguagem correta e de fácil entendimento, exceto se for estritamente necessário.</p> <p>Eliminar excesso de palavras como "em anexo" e "portanto".</p> <p>Não utilizar palavras em latim ou quaisquer palavras estrangeiras.</p> <p>Esforçar para utilizar frases curtas.</p> <p>Evitar frases muito longas e com a necessidade de ligar por ponto e vírgula.</p> <p>Utilizar linguagem científica na especificação, ou a descrição da tecnologia licenciada.</p> <p>Tentar usar linguagem leiga no corpo do contrato para facilitar a leitura de todos.</p>
Regra 4	Usar palavras que têm significados comuns para as partes e de possível verificação.	<p>Evitar uso de terminologia cujo significado é subjetivo e pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes.</p> <p>Eliminar palavras e frases como: melhores esforços, boa fé, esforços comercialmente razoáveis, padrão industrial, justo, razoável, prontamente, para evitar que as partes utilizem destas expressões ao seu favor no caso de litígios ou controvérsias.</p>
Regra 5	Redigir o contrato de forma a eliminar a ambiguidade	<p>Verificar cada termo para assegurar que as condições acordadas foram todas dispostas de forma clara e sem possibilidades de interpretações erradas.</p>

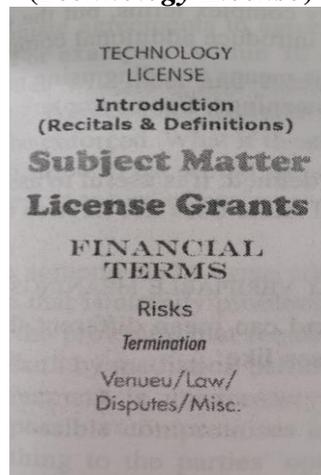
Fonte: Criado pela autora com dados extraídos de CANNADY, Cynthia. **Technology licensing and development agreements.** LexisNexis. Matthew Bender, Ver. Ed. 2015, p.666-671.

As regras apresentadas no Quadro 2 são muito importantes no momento da redação do contrato para evitar questionamentos futuros e proteger as instituições no que diz respeito aos direitos e deveres contratuais.

A redação de um contrato bem feito deverá conter cláusulas chaves para caracterizar este tipo de contrato e resguardar o interesse das instituições parceiras. O que não pode faltar no contrato de licenciamento e transferência de tecnologia, são as cláusulas mínimas de objeto, de remuneração, de deveres e obrigações, de extinção, de propriedade intelectual, de exploração comercial, dentre outras, podendo ser incluídas novas cláusulas de acordo com cada caso concreto.⁹⁵

A Figura 2 apresenta as cláusulas mínimas que devem conter um contrato de licenciamento e transferência de tecnologia, quais sejam a introdução com a cláusulas de definições e objeto, garantias de licenciamento, remunerações, riscos e garantias, extinção, penalidades, legislação e resolução de conflitos.

**Figura 2 – Cláusulas mínimas dos contratos de licenciamento e transferência
(Technology License)**



Fonte: CANNADY, 2015, p.667.

A primeira cláusula do contrato deve estar presente o objeto, pois é nela que se define o que se pretende com a formalização da parceria de maneira detalhada.

⁹⁵ PIMENTEL, 2009, p. 262-277.

Os contratos que objetivam o licenciamento de patente concedida ou pedido de patente depositado no INPI devem indicar o número e título do pedido ou da patente ou do desenho industrial bem como as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar.⁹⁶

Contudo, aqueles contratos que buscam a exploração de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de PI, cuja finalidade é a produção de bens industriais e serviços, deverão conter em seu objeto uma indicação perfeita do produto, o detalhamento claro, bem como a aplicação industrial da tecnologia.⁹⁷

Cláusula de preço, condições e garantia de pagamento tem o intuito de demonstrar qual será a retribuição pelo uso, comercialização da tecnologia presente no objeto do contrato. Este pagamento pode ser pelo acesso à tecnologia, denominado *down payment* ou taxa de acesso, o que significa a prestação inicial paga na parceria. Os royalties são previstos por meio de porcentagem sobre o valor recebido pela empresa com a comercialização da tecnologia. Ou, então, pode ocorrer também o denominado pagamento único, o que acaba com o risco de comercialização da inovação, uma vez que a empresa não deve pagar nenhum outro tipo de remuneração pelo uso, comercialização ou utilização da tecnologia.⁹⁸

Segundo o art. 13, § 2º, da Lei de Inovação, ganho econômico são toda forma de *royalty*, de remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros da criação protegida. Esses ganhos econômicos resultantes da exploração comercial da tecnologia devem ser deduzidos as despesas, os encargos e as obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual, no caso da exploração direta e por terceiros e no caso de exploração direta, os custos de produção da ICT.

Na cláusula de remuneração dos contratos que envolvem patentes, desenho industrial e marca as formas de pagamento usualmente negociadas é percentual incidente sobre o preço líquido

⁹⁶ INPI. CGCOM- Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia. **Perguntas frequentes - Transferência de tecnologia.** Disponível em: http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-transferencia-de-tecnologia#por_que_fazer. Acesso em 21 mai.2016. Última modificação realizada em 28/04/2015 16h42.

⁹⁷ INPI. CGCOM- Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia. **Perguntas frequentes - Transferência de tecnologia.** Disponível em: http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-transferencia-de-tecnologia#por_que_fazer. Acesso em 21 mai.2016. Última modificação realizada em 28/04/2015 16h42.

⁹⁸ PIMENTEL, 2009, p. 262-277.

de venda e valor fixo por unidade vendida e nos de transferência e fornecimento de tecnologia a remuneração é estabelecida de acordo com a negociação contratual. As remunerações e as formas de pagamento são estabelecidas de acordo com a negociação contratual, devendo ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares.⁹⁹

Para uma boa negociação é necessário o acordo de cláusulas prevendo também a exclusividade ou não na exploração comercial, o valor das taxas de acesso, *royalties* e as indenizações. Estas questões dependem da tecnologia e qual a sua aplicação e são tratadas no momento de negociar as cláusulas de remuneração. Vale destacar os motivos dessas cláusulas segundo destacado no Quadro 3.

Quadro 3 – Tópicos importantes de negociação contratual

Exclusividade e não exclusividade na exploração comercial
<ul style="list-style-type: none"> - Justificativa necessária para licenciar deve fornecer dados e informações suficientes para demonstrar o motivo do licenciamento exclusivo e qual mercado deve abranger. - Campo de aplicação da tecnologia. - Território que a tecnologia será explorada. - Limitar o tempo da exclusividade, com base de um ponto de partida. - Verificar a possibilidade de vendas no caso de licença exclusiva. - Determinar os <i>royalties</i> mínimos como forma de proteção para o licenciante
Taxa de acesso
<ul style="list-style-type: none"> - Acordar a taxa de acesso juntamente aos <i>royalties</i>. - Justificar a cobrança da taxa de acesso apresentando o potencial benefício para a outra parte. Uma parte da taxa de acesso pode ser uma antecipação em relação aos pagamentos de <i>royalties</i>.
Royalties
<ul style="list-style-type: none"> - Utilizar dados de mercado para definir e justificar os royalties cobrados em outros contratos de tecnologia semelhante ou na mesma área de tecnologia. - Experimentar diferentes níveis de <i>royalties</i> para diferentes domínios de utilização, exemplo de royalties escalonados. - Poderá negociar um aumento ou declínio de <i>royalties</i> dependendo do mercado. - Poderá negociar um bônus caso for atingido determinado valor de <i>royalty</i> negociado.
Indenização
<ul style="list-style-type: none"> - Propor um valor fixo baseado no limite de repasse de responsabilidade do licenciado - Limitar a responsabilidade de pagamento ao valor já pago no momento que o licenciante deve pagar a indenização à outra parte.

Fonte: Criado pela autora com dados extraídos de CANNADY, Cynthia. **Technology licensing and development agreements**. LexisNexis. Matthew Bender, Ver. Ed. 2015, p.648-649.

O Quadro 3 demonstra os pontos importantes que devem ser tratados na negociação da cláusula de remuneração a ser paga pelo licenciante, uma vez que a negociação visa determinar o valor a ser cobrado pela exploração comercial da tecnologia. Para se definir o

⁹⁹ INPI. CGCOM- Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia. **Perguntas frequentes - Transferência de tecnologia**. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-transferencia-de-tecnologia#por_que_fazer. Acesso em 21 mai.2016. Última modificação realizada em 28/04/2015 16h42.

valor de *royalties*, outros fatores devem ser levados em consideração, como por exemplo, a possibilidade de exploração comercial com ou sem exclusividade. Se ocorrer com exclusividade, pode ser valorado e negociado um *royalty* proporcional ao que já é praticado no mercado a ser explorado. A taxa de acesso deve também ser valorada de acordo com a possibilidade de exploração por uma única empresa. Se ocorrer a exploração comercial sem exclusividade, o que for negociado com uma empresa é de praxe negociar com as demais interessadas para evitar desigualdade e desequilíbrio contratual.

Os *royalties*, como demonstrado no Quadro 3, são a maneira mais comum de negociar a remuneração pela exploração comercial de determinada tecnologia. A forma como ele será negociado, dependerá do plano de negócios da empresa, da aplicação da tecnologia, tempo de exploração e da área de conhecimento da tecnologia, como por exemplo, biotecnologia, química, engenharia, fármaco, nanotecnologias, dentre outras. Com essas informações, os *royalties* podem ser escalonados, ou seja, começam maiores e a medida que passa o tempo de exploração ou a empresa atinge um valor fixo já repassado, ela reduz o percentual de *royalties* a ser aplicado.

Em relação à cobrança da taxa de acesso, ela pode acontecer de maneira opcional na hora da negociação, o que normalmente é praticado pelas ICTs públicas é a cobrança da taxa quando a tecnologia é de titularidade de uma parte e não houve participação nenhuma da parte interessada no desenvolvimento desta tecnologia, ou seja, é o primeiro contato da empresa com a tecnologia. Caso a parte que realizará a exploração comercial tem interesse em explorar uma tecnologia que ela participou do desenvolvimento e/ou da pesquisa, não se pratica a cobrança da taxa de acesso, pois a empresa, em sua grande maioria, aplicou recursos, capital intelectual, infraestrutura e recursos humanos para a pesquisa que resultou na tecnologia a ser explorada, ou seja, participou dos riscos oriundos do desenvolvimento da pesquisa.

Outra cláusula importante do contrato é a cláusula de propriedade intelectual, pois é nela que os direitos de propriedade intelectual já existentes ou aqueles que poderão surgir serão regularizados, acorda ainda o percentual de cotitularidade, no caso de geração de novas tecnologias ou aperfeiçoamentos e ainda qual será a parte responsável pelas despesas de

depósito, bem como taxas, anuidades, despesas de acompanhamento dentre outras, relacionadas às criações protegidas.¹⁰⁰

Cabe resguardar nesta cláusula que a questão da titularidade dos resultados porventura oriundos do melhoramento da tecnologia licenciada é baseado no esforço humano, material, financeiro e econômico aportado por cada uma das partes, e com isso é atribuída as partes percentuais proporcionais à participação na tecnologia resultante.¹⁰¹

A confidencialidade ou sigilo é uma cláusula que prevê as obrigações das partes em manterem o sigilo próprio e dos demais funcionários ou contratados, prestadores de serviços para proteger a criação, evitando assim, que terceiros tenham acesso a documentos que possam ser utilizados em prática desonesta.¹⁰²

A confidencialidade prevista no contrato tem como objeto impedir “*qualquer representante das partes de divulgar resultados, totais ou parciais do projecto colaborativo, a quaisquer terceiros e interditando qualquer uso, emprego ou modificação, para qualquer fim, fora do âmbito do projecto*”.¹⁰³

Cláusulas de obrigações e garantias servem para estipular o desenvolvimento de responsabilidade de cada parte. Nesta cláusula são resguardadas as informações sobre repasses de dados, como deverão ser prestadas as contas e como serão realizados os devidos pagamentos e o que será de responsabilidade de cada parte para execução do objeto do contrato.¹⁰⁴

A vigência estipula o tempo de duração do contrato, e deve prever o prazo, que normalmente é comum ao tempo de proteção da patente.

Ressalta-se que a Lei nº 8.666/93 em seu art. 57, parágrafo 3º veda a celebração de contratos com prazo de vigência indeterminado.

¹⁰⁰ PIMENTEL, 2009, p. 262-277.

¹⁰¹ AGUILAR, 2014, p. 93-94.

¹⁰² PIMENTEL, 2009, p. 262-277.

¹⁰³ AGUILAR, 2014, p. 100.

¹⁰⁴ PIMENTEL, 2009, p. 262-277.

As cláusulas de extinção não podem faltar, pois a elas competem dispor sobre o decurso de tempo, ocorrência de condição extintiva, distrato, resolução ou rescisão, quando houver descumprimento da obrigação contratual ou fim do interesse na parceria.¹⁰⁵

A Lei nº 8.666/93 que regulamenta a celebração de contratos e convênios com as ICTs públicas, determina possibilidade de rescisão contratual, devidamente motivada, em seus artigos 77 e 78, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório. Nos motivos apresentados para constituírem a rescisão do contrato de licenciamento ou transferência de tecnologia formalizado pela ICTs, pode-se destacar as seguintes:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
 I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
 II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
 (...)
 IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
 X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
 (...)
 XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

A cláusula de penalidade estipula uma pena para a parte que deixar de cumprir suas obrigações. Normalmente, é cobrado um valor pecuniário a título de multa da parte culpada que pode ficar suspensa de cumprir seus direitos, em relação a patente, enquanto estiver constituído o não cumprimento da obrigação.¹⁰⁶

Tais disposições apresentadas por Pimentel (2009) são baseadas na Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93):

Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
 § 1º A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.
 (...).
 Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
 I - advertência;
 II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
 III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
 IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

¹⁰⁵ PIMENTEL, 2009, p. 262-277.

¹⁰⁶ PIMENTEL, 2009, p. 262-277.

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (...).

Por fim, a cláusula do foro, serve para determinar o local competente para dirimir dúvidas e litígios oriundos dos contratos de transferência ou licenciamento de tecnologia celebrados com as ICTs. No presente trabalho, a cláusula de maior importância, pois é ela a responsável pela discussão e motivação em realizar o presente estudo.¹⁰⁷

Com a redação de um contrato bem feito e com a formalização da parceria realizada, a proteção dos ativos de PI, o licenciamento para uma empresa, a obtenção de uma licença para alavancar o negócio e a exploração comercial de tecnologias se tornam resguardados e seguros. Caso seja ainda necessário adquirir conhecimentos não protegidos pelos direitos de propriedade industrial, tais como segredos industriais e *know-how*, também se faz necessária a formalização por meio dos contratos.

3.2.1. Participação dos inventores e a criação dos NITs

Ao fazer uma transferência e a implementação de tecnologias para o setor produtivo, o monitoramento detalhado das etapas é necessário para que tudo decorra conforme o planejado. Para isso é importante a realização das atividades de suportes, tais como, assistência dos NITs em cada etapa e acompanhamento realizado pelos agentes da inovação, garantindo que a transferência seja mesmo efetivada. As partes envolvidas no processo de transferência devem aplicar sua metodologia de forma natural e direta, observando pontos de controle, bem como seu devido monitoramento.¹⁰⁸

A cooperação entre as universidades e o setor produtivo auxilia na busca de novas tecnologias e com isso, realizam importantes incentivos para o desenvolvimento de inovações e transferência de tecnologias. A parceria ICTs e empresas têm sido consideradas apoio para as condições de estímulo a inovação pelos gestores políticos. Diante deste fato, os governos têm reconhecido a importância do papel das ICTs, que têm atuado como fornecedoras de capital humano e intelectual e um centro de novas empresas e inovações. Contudo, os pesquisadores das ICTs devem ver a parceria com a indústria como uma habilidade organizacional

¹⁰⁷ PIMENTEL, 2009, p. 262-277.

¹⁰⁸ BOZARTH, 2006 e ROMANENKO *et al.*, 2007 citados por SANTOS SILVA *et al.* 2015 p. 665.

fundamental, buscando desenvolver mecanismos eficazes para consolidar essa parceria.¹⁰⁹ “A transferência de tecnologia universidade-empresa vem adquirindo importância estratégica em muitos países, pois representa fonte de recursos para a pesquisa acadêmica, inovação para as empresas e desenvolvimento econômico para os governos”.¹¹⁰

No Brasil, a transferência e licenciamento de tecnologia passaram a fazer parte da agenda política a partir da promulgação da Lei de Inovação (Lei n.º. 10.973, 2004), que determina que qualquer ICT crie seu próprio NIT, ou em associação com outra ICT. Em consequência, uma das atribuições que foi conferida aos NITs é a administração das atividades de transferência de tecnologia das instituições que representam. Póvoa e Rapini (citado por DIAS& PORTO, 2013), confirmaram que a Lei de Inovação foi um passo importante ao estabelecer um conjunto de incentivos para fortalecer a interação entre empresas e ICTs, e reconhece que a presença do inventor é fundamental no processo de transferência e licenciamento de tecnologia, principalmente, nos países em desenvolvimento, onde a capacidade de absorção de tecnologia pelas empresas é fraca.¹¹¹

A transferência e licenciamento das tecnologias das ICTs públicas dependem da informação dos pesquisadores sobre suas descobertas comercializáveis, o que muitas vezes é difícil de ocorrer por falta de percepção da importância por estes pesquisadores. Alguns pesquisadores não estão interessados em se envolver em licenciamento por considerarem difícil trabalhar com o NIT, ou por não quererem compartilhar rendimentos com a universidade podendo ser considerada uma barreira ao processo de transferência e licenciamento de tecnologia.¹¹²

Novas tecnologias podem ser complicadas, concentrando disciplinas de diversas áreas do conhecimento, a partir das obrigações dos pesquisadores, competências incorporadas à invenção que os licenciados podem não ter acesso fácil. Os inventores desenvolvem um entendimento sobre a tecnologia que facilita antecipar como a tecnologia irá se comportar diante de um fator externo, resultante do aprendizado do conhecimento adquirido, por exemplo, a partir de erros ou defeitos que devem ser corrigidos durante a pesquisa e que não possuem registro. Por este e outros fatores, a participação do inventor no processo de

¹⁰⁹ SANTOS SILVA *et al.* 2015, p. 665.

¹¹⁰ CLOSS *et al.*, 2012, p.61.

¹¹¹ DIAS&PORTO, 2013, p.265.

¹¹² CLOSS *et al.* 2012, p. 64.

desenvolvimento, licenciamento e transferência de uma inovação aumenta a probabilidade de seu sucesso comercial.¹¹³

No contexto nacional, destaca-se a importância do inventor no processo de promoção e apresentação da tecnologia, além da sua contribuição para transferir o conhecimento para as empresas.¹¹⁴ A participação do inventor se faz importante para que o desenvolvimento e produção aconteçam de maneira conjunta com a empresa, ao invés da entrega simples de um produto, pois o processo de elaboração e aperfeiçoamento da tecnologia licenciada é enérgico e exige adaptações.¹¹⁵

Como a transferência e o licenciamento da tecnologia não é possível sem a figura do inventor, autor ou criador, a Lei de Inovação, com a sua alteração recente, reconheceu a importância do pesquisador e em seu art.6, § 6º, onde obrigou que os criadores ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de serviços repassem os conhecimentos e informações necessários à efetivação do contrato de licenciamento e transferência de tecnologia, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.

A presença dos pesquisadores e inventores é indispensável, pois são eles os detentores do conhecimento protegido pelos direitos de propriedade intelectual.

Contudo, os direitos de propriedade intelectual concedem a seu titular a competência de autorizar ou não o uso, a prestação de serviços ou a exploração da sua invenção por um terceiro, ou seja, concede ao titular uma posição predominante em relação aos possíveis competidores que estão impedidos de usar, prestar serviços ou explorar o produto protegido.¹¹⁶

A Lei de Inovação foi importante também para estimular os pesquisadores e criadores a inventarem novas tecnologias. Os pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico protegido e licenciado para terceiros terão direito na divisão dos resultados econômicos auferidos com a exploração comercial, conforme reza o artigo 13, descrito a seguir:

¹¹³ AGRAWAL, 2006, citado por CLOSS *et al.* 2012, p. 65.

¹¹⁴ GUARNICA & TORKOMIAN, 2009, citados por CLOSS *et al.* 2012, p. 65.

¹¹⁵ SILVA, 2007, citado por CLOSS *et al.* 2012, p. 65.

¹¹⁶ RIOS, 2014, p. 103.

Art. 13. É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei no 9.279, de 1996.

§ 1º A participação de que trata o *caput* deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

(...)

Conforme disposto no § 1º, do art. 13 da Lei de Inovação, cabe destacar que o percentual devido a cada pesquisador deverá ser acordado entre a equipe que desenvolveu a tecnologia no momento de proteção para que na hora da celebração do contrato de transferência e licenciamento não haja controvérsias que possam impedir a efetivação da parceria.

Como maneira de resguardar os interesses das ICTs públicas, deve ser formalizado um documento estabelecendo a participação de cada pesquisador ou inventores externos envolvidos no desenvolvimento da tecnologia deverão receber referente aos ganhos econômicos auferidos pela ICT pública no caso de exploração comercial da tecnologia.

As ICTs devem prestar assistência com o intuito de auxiliar no desenvolvimento de produtos e processos que inovam o setor privado e os liberam para a sociedade. O incentivo ao licenciamento e transferência de tecnologias deve ocorrer por meio da “*concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura às empresas nacionais*”.¹¹⁷

A missão central dos NITs é aumentar as chances de que as descobertas universitárias e os resultados da pesquisa sejam transformados em produtos e serviços úteis para que a sociedade se beneficie. A atuação dos NITs ocorre em um ambiente em constante mudança, onde as boas práticas de gestão são pontos fortes para a eficácia do processo de transferência e licenciamento de tecnologias. A criação de um modelo de boas práticas de gestão deve observar fatores ambientais, legislação, gestão organizacional, gestão de recursos humanos e estratégia e interesses de parcerias.¹¹⁸

O escopo de atuação dos NITs tem aumentado para gestão de pesquisas em parceria com empresas, no auxílio na criação de empresas e incubação, somadas à gestão da PI e dos

¹¹⁷ BARBOSA, 2006, p. 174.

¹¹⁸ DIAS& PORTO, 2013, p. 267.

instrumentos jurídicos. Com isso, a equipe técnica dos NITs tem buscado elevar o nível de conhecimento em relação a produtos e serviços inovadores, a desenvolvimento de novos interesses, treinamentos, criação e consolidação de incubadora de empresas, parques tecnológicos, entre outros.¹¹⁹

Levando em consideração a importância da formalização dos contratos de licenciamento e transferência de tecnologia pelas ICTs públicas e as empresas, bem como a inovação e o desenvolvimento de produtos que estes contratos podem incentivar, cabe destacar que na sociedade de hoje este processo é considerado estratégico, uma vez que os sistemas de inovação e desenvolvimento produzem invenções que poderão ser transferidos para diferentes agências e organizações. (Tradução do autor).¹²⁰

3.2.2. Averbação contratual no INPI

Para que estas parcerias sejam seguras e possibilitem a realização do pagamento ao exterior, se for o caso, bem como a eficácia destes contratos perante terceiros, alguns destes contratos devem ser averbados e/ou registrados junto ao INPI, conforme estabelecido pela Lei nº 9279/96.

A averbação contratual é que torna o contrato eficaz entre as partes e perante terceiros. A averbação dos contratos não tem como objeto a destinação da eficácia absoluta do contrato ou oponibilidade, tal eficácia já existe, porém, somente entre as partes contratantes, a partir do momento da averbação, o contrato passa a ser eficaz e oponível perante terceiros.¹²¹

Qualquer das partes contratantes pode requerer a averbação contratual junto ao INPI. Os efeitos resultantes da averbação dos contratos são legitimar pagamento pela tecnologia negociada em âmbito internacional; permitir que ocorra a dedução fiscal dos valores pagos a título de *royalties* e assistência técnica, quando for o caso, para a empresa receptora da tecnologia, e por fim, produzir efeitos perante terceiros.¹²²

¹¹⁹ BERNI, *et al.* 2015, p. 266.

¹²⁰ CHACON&ALONSO, 2012, p.217

¹²¹ BARBOSA *et al.* 2013, p; 973.

¹²² INPI. CGCOM- Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia. **Perguntas frequentes - Transferência de tecnologia.** Disponível em: http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-transferencia-de-tecnologia#por_que_fazer. Acesso em 21 mai.2016. Última modificação realizada em 28/04/2015 16h42.

Para o INPI (2015), a vigência contratual é importante, pois, os contratos são averbáveis no máximo pelo prazo de vigência dos seus direitos. Os contratos de licenciamento de patentes e desenhos industriais são passíveis de averbação no órgão competente quando envolverem remuneração e o titular desses direitos for domiciliado no exterior. No caso dos contratos de transferência e/ou fornecimento de tecnologia, o prazo de vigência dos Certificados de Averbação emitidos pelo INPI é limitado a cinco anos, visando a permitir a dedução das despesas de assistência técnica.¹²³

A empresa que realizou a transferência da tecnologia pode solicitar a prorrogação do prazo de vigência dos Certificados de Averbação emitidos pelo INPI por mais cinco anos. Porém, as partes deverão encaminhar solicitação ao INPI, anexando ao processo a Declaração do interesse da contratante na prorrogação do prazo de vigência do Certificado de Averbação, demonstrando os motivos e os resultados de produção física e vendas líquidas para os produtos objeto da contratação, conforme formulário de requerimento de averbação.¹²⁴

As normas e procedimentos que regulam o registro público dos contratos que envolvem direitos de PI e transferência e licenciamento de tecnologia no Brasil já possuem uma tradição. Com as condicionantes contratuais de eficácia bem como o contexto das políticas públicas adotadas no Brasil visando o desenvolvimento econômico, a história da área de contratos do INPI pode ser apresentada em quatro fases apresentadas no Quadro 4.¹²⁵

Quadro 4 – História da área de contratos do INPI

1950/1970 – Controle de capitais estrangeiros
Nas décadas de 1950 até 1970, o objetivo das normas e práticas do governo era o controle do envio de <i>royalties</i> e lucros ao exterior e o estímulo ao desenvolvimento industrial em setores industriais de interesse do país. As normas são a Lei nº 3.470/58, que limitou em 5% a dedução fiscal dos gastos com pagamento de royalties e serviços de assistência técnica, e a Portaria do Ministério da Fazenda nº 436 de 1958, que estabeleceu os coeficientes diferenciados para dedução, conforme o grau de essencialidade dos setores de atividade. Os contratos de licenciamento e transferência de tecnologia foram instituídos com a Lei nº 4.131/62.
1970/1990 – Estratégia de substituição de importações
Entre 1970 e 1990, o objetivo visava regular o mercado de tecnologia, a partir da conveniência e interesse dos objetivos e estratégias da política nacional de desenvolvimento industrial.

¹²³ INPI. CGCOM- Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia. **Perguntas frequentes - Transferência de tecnologia.** Disponível em: http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-transferencia-de-tecnologia#por_que_fazer. Acesso em 21 mai.2016. Última modificação realizada em 28/04/2015 16h42.

¹²⁴ INPI. CGCOM- Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia. **Perguntas frequentes - Transferência de tecnologia.** Disponível em: http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-transferencia-de-tecnologia#por_que_fazer. Acesso em 21 mai.2016. Última modificação realizada em 28/04/2015 16h42.

¹²⁵ INPI. **História da averbação dos contratos no INPI.** Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/historia-da-averbacao-de-contratos-no-inpi>. Acesso em 21 Mai.2016. Atualizado em 2015.

<p>Com a Lei nº 5.648/70, o INPI foi criado e representou um dos marcos mais importantes dessa etapa. Em 1971, foi instituído o Novo Código da Propriedade Industrial, Lei nº 5.772/71.</p> <p>O INPI tem a missão de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes e outros direitos desta natureza.</p> <p>Com o Novo Código instituído, os atos e contratos que implicassem transferência de tecnologia ficaram sujeitos à averbação do INPI.</p>
<p>1990/2000 – Estratégia de inserção internacional</p>
<p>Nos anos de 1990 e 2000, a flexibilização das normas e dos procedimentos relacionados à averbação de contratos foram pontos fortes, que ocorreram no contexto das mudanças do Estado.</p> <p>A partir daí, o Sistema de Propriedade Intelectual passou a estimular os investimentos em P&D e promover a transferência internacional de tecnologia.</p> <p>Nestes anos, destacou-se a aprovação de novas legislações pertinentes à transferência de tecnologia. Como a Lei nº 8.383/91, que revogou os dispositivos impeditivos de remessas, a título de transferência de tecnologia, entre matriz e subsidiárias no País; a Lei de nº 8.955/94, que regulamentava as franquias; a Lei nº 9279/96, Lei de Propriedade Industrial, que substituiu o Código da Propriedade Industrial de 1971; bem como a Lei nº 9609/96, conhecida como Lei de Software e a Lei nº 9456/97, que regulamenta a Proteção de Cultivares.</p>
<p>Anos 2000 – Desenvolvimento do sistema nacional de inovação</p>
<p>A partir de 2000, a averbação e o registro dos contratos de licenciamento e transferência de tecnologia passaram a fazer parte do novo contexto que tem como base a articulação e o fortalecimento do SNCTI. As ações relacionadas à proteção da concorrência e à globalização do SNCTI também tiveram lugar de destaque. A estrutura do INPI passou por uma reorganização, cujo objetivo foi a modernização dos procedimentos visando uma melhor prestação de serviços e interação com os usuários.</p>

Fonte: Criado pela autora com dados extraídos de INPI. **História da averbação de contratos no INPI.** Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/historia-da-averbacao-de-contratos-no-inpi>. Acesso em 20 mai. 2016.

Diante do exposto, ficou bem demonstrada a importância de formalizar um contrato de transferência e licenciamento de tecnologia para a regularização da parceria e determinação dos objetivos, deveres e obrigações do contrato bem como a importância da averbação junto ao INPI como forma de garantir os direitos negociados perante terceiros, distintos das partes contratantes.

Em resumo, é o contrato bem redigido, com cláusulas determinadas e objetivas que temos um contrato equilibrado e interessante para as partes, que em sua maioria, trata-se de parcerias entre empresas e ICTs públicas. Assim, evitam-se conflitos difíceis de serem resolvidos bem como interpretações ambíguas dos instrumentos que tem como objetivo principal disponibilizar a tecnologia para benefício da sociedade.

4. RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E LITÍGIOS EM CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

4.1. Arbitragem no âmbito do Direito Brasileiro e a sua aplicação pela Administração Pública

Levando em consideração o conceito de contrato apresentado no capítulo anterior e a maneira como é exercida a parceria com a Administração Pública, ressalta-se que conflitos e desavenças poderão surgir na formalização e execução destes contratos e sendo assim, a possibilidade de resolução destes conflitos e seus meios alternativos deve ser destacada.

As partes avaliam a arbitragem como uma alternativa para solução dos conflitos e litígios decorrentes dos contratos. Uma das justificativas desta escolha é que ao elaborarem um contrato, as partes determinam que eventuais conflitos resultantes da parceria possam ser decididos por meio da arbitragem, ou seja, os contratantes tem a faculdade de designar alguma entidade que administre a arbitragem, escolhendo a legislação que será aplicada ou ainda decidir pelas regras próprias através de um terceiro imparcial.

Com o aumento das parcerias entre o público e o privado, em especial o aumento dos contratos de transferência e licenciamento de tecnologias celebrados com ICTs publicas, e com o problema enfrentado com a morosidade do Poder Judiciário na resolução das controvérsias, a arbitragem surge como um mecanismo possível para a solução dos problemas advindos dos contratos. Na arbitragem, é atribuído a um terceiro, não investido de poder do Estado e nem parte interessada na relação contratual, a competência para decidir definitivamente a solução da controvérsia que surgir durante a parceria.

Segundo o conceito do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr), “*a arbitragem é um meio extrajudicial de solução de controvérsias, onde as partes contratantes escolhem um terceiro (árbitro) para resolver o litígio*”.¹²⁶ Esta escolha acontece quando as partes concordam com a resolução do conflito por meio da arbitragem e a decisão arbitral passa a produzir seus efeitos sobre as partes. Cabe ainda ressaltar que a arbitragem é uma ferramenta importante e legítima

¹²⁶ COMITÊ BRASILEIRO DE ARBITRAGEM. Objetivos do CBAr. Disponível em: <http://cbar.org.br/site/estatuto>. Acesso em 19 jan. 2016.

para a solução de conflitos, devido à celeridade e a possibilidade de escolha de um árbitro que possa ser um técnico no assunto em questão.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) defende que

a arbitragem é um procedimento pelo qual se submete uma controvérsia, por acordo das partes, a um árbitro ou um tribunal de vários árbitros que proferem uma decisão sobre a controvérsia que é obrigatória para as partes. Ao escolher a arbitragem, as partes optam por um procedimento privado de solução de controvérsias ao invés de optar pela disputa nos tribunais judiciários.¹²⁷ (Tradução da autora)

A arbitragem é um meio alternativo ao Judiciário para resolver controvérsias e litígios oriundos de parcerias, onde pessoas físicas ou jurídicas, de maneira voluntária, optam para resolver seus conflitos de forma rápida, ágil e de custo reduzido. *“O processo é mais simples, mais rápido e apresenta muitas vantagens. É apontada hoje como o melhor modo de solução de conflitos”*.¹²⁸

Contudo, vale a pena destacar que *“na arbitragem, o acesso a Justiça pode ser, inclusive, mais efetivo. Calcada em pressupostos de celeridade, flexibilidade, tecnicidade e informalidade, esta pode ser uma forma mais adequada de atingir o mesmo fim buscando ao socorrer-se ao Poder Judiciário, qual seja, a concretização da justiça”*.¹²⁹

Levando em consideração a celeridade e a busca de uma melhor maneira de solucionar os conflitos, destaca-se que

o ajuste da cláusula compromissória de arbitragem antes de tudo é uma medida de segurança para as partes, pois evita infundáveis discussões sobre foro e a lei aplicáveis em caso de discussão e se traduz em um ajuste inicial de confiança das partes quanto a possibilidade de dirimir conflitos com celeridade e transparência.¹³⁰

Como já defendido, a arbitragem é usada como um meio alternativo para dirimir conflitos e litígios entre as partes. As partes podem ser pessoas físicas ou jurídicas e que de maneira voluntária resolvem optar pela arbitragem uma vez que, na maioria dos casos, a resolução do litígio acontece de maneira rápida e eficaz. O que não corresponde aos processos oriundos do

¹²⁷ OMPI. **Solución de controversias para el siglo XXI**. Disponível em:

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/779/wipo_pub_779.pdf. Acesso em 05 abr. 2016. P.12

¹²⁸ BARBOSA, M. V. A., [2011?].

¹²⁹ OLIVEIRA, B. L. N., 2012, p.59.

¹³⁰ QUEIROZ, 2008, p. 46.

Poder Judiciário que prolongam suas decisões por anos, podendo acontecer que as partes não fiquem satisfeitas com a resolução.¹³¹

Contudo, a arbitragem é a atribuição do poder de decisão a um tribunal arbitral, composto por um ou mais árbitros, onde a decisão proferida vincula as partes. A arbitragem pode surgir diretamente como uma solução alternativa para resolver um conflito ou como resultado de uma mediação mal sucedida. (Tradução da autora)¹³²

A natureza jurídica da arbitragem é questionada pelo seu caráter privado e pelo fato da sua decisão ser imposta de maneira definitiva. Diante disto, é possível defender que é uma modalidade jurisdicional autônoma e alternativa ao poder judiciário. A discussão principal é a autonomia da vontade em face do caráter definitivo da decisão arbitral.¹³³

A aplicação da arbitragem como forma de solução de controvérsias no direito privado ou público, somente será possível se na relação jurídica entre as partes estiver prevista tal possibilidade. Sendo assim, não é qualquer controvérsia que a arbitragem será competente para decidir e resolver.

Para resguardar e regulamentar a possibilidade de aplicação da arbitragem, em setembro de 1996, foi promulgada a Lei nº 9.307 que dispõe sobre a arbitragem. Esta Lei apresenta em seu art. 1º, quais as partes poderão se submeter ao procedimento, ou seja, as pessoas capazes de contratar e ainda que somente a matéria relativas a direitos patrimoniais disponíveis pode ser submetida para resolução no procedimento arbitral.

No Art. 2º, a lei dispõe que as partes poderão escolher as regras de direito que serão aplicadas no procedimento, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública e além disso, poderão convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. Porém, a lei fez uma ressalva no que diz respeito à participação da administração pública determinando que seja sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade.

¹³¹ SALOMÃO, [2010?].

¹³² ORIAS, [2002?], p.27

¹³³ OLIVEIRA, B. L. N. 2012, p. 51.

Outro ponto importante e já superado na doutrina é em relação à constitucionalidade da lei de arbitragem, que considerou, juntamente com o Supremo Tribunal Federal (STF) que a arbitragem é acordada pelas partes contratantes e por isso apresentam opção de escolha. Assim, se as partes decidiram no contrato, de maneira consensual, que as controvérsias serão decididas pelo procedimento arbitral, não há impedimento legal para tal opção.¹³⁴

É defendido pelos estudiosos deste assunto, que com a Constituição Federal de 1988, o procedimento arbitral passou a ser reconhecido, conforme disposto nos artigos 4º, VII¹³⁵ e 114, § 1º.¹³⁶ Estes artigos tratam sobre a solução pacífica de controvérsias e a possibilidade de negociação através de árbitros em processos que envolvam o direito do trabalho.

De um lado, defendia-se a inconstitucionalidade da lei, diante da não observância da separação e independência dos três poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário), que determinava a competência ao Poder Judiciário de poder julgar, de forma exclusiva, por meio dos seus órgãos judiciais. Além disso, era entendido que a Lei de arbitragem não seguia este entendimento, pois permitiu a criação de órgãos e atribuiu funções jurisdicionais aos árbitros e tribunais distintos do poder judiciário. *“Por este entendimento, a lei brasileira de arbitragem infringe a função essencial do Poder Judiciário, que foi estabelecida na Constituição Federal”*.¹³⁷

Do outro lado da discussão, defendia-se a constitucionalidade da Lei n.º 9.307/96, justificando que não se contesta que as garantias constitucionais estão sendo violadas, mas apenas sobre a decisão do legislador em atribuir competência a terceiros que não façam parte do Poder Judiciário para proferir decisões sobre litígios oriundos de contratos formalizados.¹³⁸

¹³⁴ OLIVEIRA B. L. N., 2012.

¹³⁵ Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:
(...)

VII - solução pacífica dos conflitos;

¹³⁶ Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

(...)

§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.

¹³⁷ RAMINA, Bernardo Guedes. **A convenção de nova iorque e a homologação da sentença arbitral estrangeira no Brasil**. Disponível em: <http://www.mironetoadvogados.com.br/categoria-artigos/104-a-convencao-de-nova-iorque-e-a-homologacao-da-sentenca-arbitral-estrangeira-no-brasil> Acesso em: 26 mai.2016. Curitiba, 2007.

¹³⁸ RAMINA, Bernardo Guedes. **A convenção de nova iorque e a homologação da sentença arbitral estrangeira no Brasil**. Disponível em: <http://www.mironetoadvogados.com.br/categoria-artigos/104-a-convencao-de-nova-iorque-e-a-homologacao-da-sentenca-arbitral-estrangeira-no-brasil> Acesso em: 26 mai.2016. Curitiba, 2007.

RAMINA (2007) afirmou ainda que em 2001, o “Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso em processo de homologação de Sentença Estrangeira (SE 5.206) decidiu que a Lei n.º 9.307/96 é constitucional. O histórico julgamento colocou, ao menos judicialmente, um fim as discussões sobre a constitucionalidade da lei”.

Em provação ao afirmado em relação a constitucionalidade da Lei de Arbitragem, segue a decisão de homologação da Sentença Estrangeira:

SE 5206 Ag R / EP - ESPANHA
 AG.REG.NA SENTENÇA ESTRANGEIRA
 Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE
 Julgamento: 12/12/2001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
 Publicação
 DJ 30-04-2004 PP-00029 EMENT VOL-02149-06 PP-00958
 Parte(s)
 AGTE. : M B V COMMERCIAL AND EXPORT MANAGEMENT
 ESTABLISHMENT
 ADVDO. : EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO E OUTROS
 AGDO. : RESIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 ADVDO. : MARCIA SERRA NEGRA E OUTROS
 ADVDO. : ANDRÉ CARMELINGO ALVES
 EMENTA: 1.Sentença estrangeira: laudo arbitral que dirimiu conflito entre duas sociedades comerciais sobre direitos inquestionavelmente disponíveis - a existência e o montante de créditos a título de comissão por representação comercial de empresa brasileira no exterior: compromisso firmado pela requerida que, neste processo, presta anuência ao pedido de homologação: ausência de chancela, na origem, de autoridade judiciária ou órgão público equivalente: homologação negada pelo Presidente do STF, nos termos da jurisprudência da Corte, então dominante: agravo regimental a que se dá provimento, por unanimidade, tendo em vista a edição posterior da L. 9.307, de 23.9.96, que dispõe sobre a arbitragem, para que, homologado o laudo, valha no Brasil como título executivo judicial. 2. Laudo arbitral: homologação: Lei da Arbitragem: controle incidental de constitucionalidade e o papel do STF. A constitucionalidade da primeira das inovações da Lei da Arbitragem - a possibilidade de execução específica de compromisso arbitral - não constitui, na espécie, questão prejudicial da homologação do laudo estrangeiro; a essa interessa apenas, como premissa, a extinção, no direito interno, da homologação judicial do laudo (arts. 18 e 31), e sua consequente dispensa, na origem, como requisito de reconhecimento, no Brasil, de sentença arbitral estrangeira (art. 35). A completa assimilação, no direito interno, da decisão arbitral à decisão judicial, pela nova Lei de Arbitragem, já bastaria, a rigor, para autorizar a homologação, no Brasil, do laudo arbitral estrangeiro, independentemente de sua prévia homologação pela Justiça do país de origem. Ainda que não seja essencial à solução do caso concreto, não pode o Tribunal - dado o seu papel de "guarda da Constituição" - se furtar a enfrentar o problema de constitucionalidade suscitado incidentalmente (v.g. MS 20.505, Néri). 3. Lei de Arbitragem (L. 9.307/96): constitucionalidade, em tese, do juízo arbitral; discussão incidental da constitucionalidade de vários dos tópicos da nova lei, especialmente acerca da compatibilidade, ou não, entre a execução judicial específica para a solução de futuros conflitos da cláusula compromissória e a garantia constitucional da universalidade da jurisdição do Poder Judiciário (CF, art. 5º, XXXV). Constitucionalidade declarada pelo plenário, considerando o Tribunal, por maioria de votos, que a manifestação de vontade da parte na cláusula compromissória, quando da celebração do contrato, e a permissão legal dada ao juiz para que substitua a vontade da parte recalcitrante em firmar o compromisso não ofendem o

artigo 5º, XXXV, da CF. Votos vencidos, em parte - incluído o do relator - que entendiam inconstitucionais a cláusula compromissória - dada a indeterminação de seu objeto - e a possibilidade de a outra parte, havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, recorrer ao Poder Judiciário para compelir a parte recalcitrante a firmar o compromisso, e, conseqüentemente, declaravam a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 9.307/96 (art. 6º, parág. único; 7º e seus parágrafos e, no art. 41, das novas redações atribuídas ao art. 267, VII e art. 301, inciso IX do C. Pr. Civil; e art. 42), por violação da garantia da universalidade da jurisdição do Poder Judiciário. Constitucionalidade - aí por decisão unânime, dos dispositivos da Lei de Arbitragem que prescrevem a irrecorribilidade (art. 18) e os efeitos de decisão judiciária da sentença arbitral (art. 31).¹³⁹

A partir desta decisão, a arbitragem passou a ser reconhecida constitucionalmente e ganhar cada vez mais a confiança das partes que optam por este instituto.

A Lei da Arbitragem é considerada constitucional, uma vez que representa a competência de uma parte capaz em relação a um direito patrimonial disponível.¹⁴⁰

Oliveira, B. L. N. (2012) destaca ainda que o emprego da arbitragem nos contratos que envolvam a administração pública esta vinculado ao princípio da eficiência, que esta amparada no artigo 37, da Constituição Federal de 1988.¹⁴¹ Este princípio determina que a ação pública busque o efetivo cumprimento das obrigações do estado, as quais devem ser atendidas por meio de instrumentos que garantam a presteza, agilidade e economicidade da ação pública, com o máximo de aproveitamento dos recursos disponíveis.¹⁴²

Entretanto, pode-se entender que a utilização do juízo arbitral para solução de conflitos existente entre a Administração Pública e o particular não fere o princípio da legalidade, uma vez que a Lei nº 8666/96, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, em seu art. 54, autoriza de maneira genérica a aplicação da arbitragem.¹⁴³

Justificando o entendimento apresentado, o art. 54, da Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, dispõe que os contratos administrativos serão regulados pelas cláusulas e regulamentos de direito público, sendo aplicados os princípios da teoria geral dos

¹³⁹ STF. **Ag.Reg.Na Sentença Estrangeira nº SE 5.206**. Relator: PERTENCE, Sepúlveda. Publicado no DJ 30-04-2004 PP-00029. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=345889>. Acesso em 25 jul. 2016.

¹⁴⁰ NOGUEIRA [2012?].

¹⁴¹ Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência(...)

¹⁴² OLIVEIRA, B. L. N. 2012, p.73.

¹⁴³ BARBOSA, M. V. A., [2011?].

contratos e as disposições de direito privado. Assim sendo, os contratos devem determinar com clareza e precisão as condições para seu cumprimento, disposta em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes contratantes.

Um ponto interessante defendido é que a arbitragem não apresenta uma afronta ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário e ainda que o emprego da arbitragem poderá representar uma forma de concretização dos princípios constitucionais do acesso à justiça, da duração razoável do processo, do princípio democrático e da eficiência administrativa. Além disso, a arbitragem possui um procedimento que protege as partes que optam por ela, pois é garantido o princípio do contraditório, da ampla defesa e principalmente, da imparcialidade do julgador.¹⁴⁴

Cabe destacar que a constitucionalidade da aplicação da arbitragem como meio alternativo de solução de controvérsias está amparado na Emenda Constitucional nº 45/2004, que acrescentou a duração razoável do processo ao rol dos direitos e garantias individuais e coletivos previstos no capítulo I, dos direitos e garantias fundamentais, *in verbis*:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

(Grifo da autora).

Entretanto, não viola os direitos dos cidadãos e ainda afasta a interpretação literal dos dispositivos que eram utilizados como argumentos de impossibilidade de aplicação e opção pela arbitragem.

A possibilidade de aplicação da arbitragem como meio alternativo de solução de controvérsias está também prevista no Novo Código de Processo Civil, em seu art. 3º que dispõe:

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei.

§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

¹⁴⁴ OLIVEIRA B. L. N., 2012, p.58-59.

§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. (Grifo da autora)

Com a lei de arbitragem, Lei nº 9.307/96, foi permitida que qualquer pessoa capaz de contratar pudesse utilizar-se da arbitragem, conforme dispõe no §1, do artigo 1ª, *in verbis*:

Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

§ 1o A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. (Grifo da autora)

§ 2o A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações.

Ressalta-se ainda que a doutrina e jurisprudência já possui um discurso de que a arbitragem e o interesse público podem andar juntos. Isso acontece devido à necessidade dos processos de resolução de controvérsias seja mais célere e mais técnico quando envolvem os contratos com entes administrativos.

Salienta-se que *“a capacidade de contratar, em relação à Administração Pública, sofra limitações legais, tais restrições não constituem óbice para o preenchimento do requisito da arbitrabilidade subjetiva, pois não retiram da Administração Pública a aptidão para figurar como parte em um contrato administrativo, desde que o objetivo a ser perseguido seja a satisfação de um interesse público”*.¹⁴⁵

Contudo a possibilidade de adoção da arbitragem não inviabiliza a aplicação e utilização da via judicial, pois somente poderá optar pela arbitragem quando o seu objeto envolver litígios ou controvérsias relativos a direitos disponíveis, como descritos na lei de arbitragem. Sendo assim, quando os direitos são de natureza indisponível somente pode-se aplicar o processo judicial.

Na Arbitragem, dois tipos de arbitrabilidade são conhecidas, quais sejam a arbitrabilidade subjetiva, que está relacionada com a capacidade de quem poderá ser parte em um

¹⁴⁵ OLIVEIRA, B. L. N., 2012, p.56.

procedimento arbitral, e a arbitrabilidade de objetiva que destaca quais matérias poderão ser objeto da resolução do conflito por meio da arbitragem.¹⁴⁶

No presente trabalho, a Administração Pública aparece na figura das ICTs públicas, e em especial, como parte nos contratos de licenciamento e transferência de tecnologias, que é formalizado com uma instituição empresária.

Nestes contratos em que a ICT pública é parte entende-se que poderá ser permitido à aplicação do instituto da arbitragem, levando em consideração o artigo 11, da lei de parcerias público-privadas que dispõe:

Art. 11. O instrumento convocatório conterá minuta do contrato, indicará expressamente a submissão da licitação às normas desta Lei e observará, no que couber, os §§ 3o e 4o do art. 15, os arts. 18, 19 e 21 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever:

I – exigência de garantia de proposta do licitante, observado o limite do inciso III do art. 31 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;

II – (VETADO)

III – o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato. (Grifo da autora)

Com esta disposição legal, os contratos celebrados entre as ICTs públicas e o particular poderão prever meios alternativos de resolução das controvérsias caso não encontrem uma solução amigável. Tal dispositivo visa conferir equilíbrio contratual estabelecendo melhores condições para atrair o parceiro privado. Esta atratividade pode ser devida a possibilidade de uma solução adequada das controvérsias pela sua técnica ou ainda poder proporcionar uma garantia de resolução rápida e eficiente dos conflitos.

Um ponto de discussão comum dessa lei é em relação à possibilidade de utilização de meio alternativo de solução de controvérsias para dirimir conflitos e litígios oriundos de parcerias realizadas pela Administração Pública. A discussão sobre a possibilidade jurídica de a Administração utilizar-se da arbitragem, pela lei, restringe-se a solucionar litígios referentes aos bens patrimoniais disponíveis da Administração.

¹⁴⁶ SALOMÃO, [2010?]

Com a edição da Lei de Arbitragem, esta passou a ser cada vez mais utilizada, tornando-se uma ferramenta importante para a pacificação de litígios e controvérsias. Não se justificava deixar os litígios envolvendo a Administração Pública fora da abrangência deste diploma legal. A Administração apresentou o seu interesse na solução rápida dos litígios, bem como na participação de especialistas na matéria em disputa para realizar o julgamento. Pelo fato de o renascimento da arbitragem e a reforma do Estado brasileiro terem ocorrido na mesma época, não é motivo para impedir a Administração Pública de desfrutar dos benefícios da arbitragem, levando em consideração as regras impostas pelo regime jurídico administrativo.¹⁴⁷

Vale ainda salientar que ao contratar, formalizar acordos ou contratos ou pactuar transações a Administração Pública está dispondo de direitos de sua titularidade, não sendo permitido dispor do interesse público em nenhum caso. Ao contrário, a Administração poderá dispor de seus direitos com o intuito de melhor atender ao interesse público. Se a Administração tem capacidade de contratar e formalizar parceria ela também pode submeter-se à arbitragem para solucionar litígios e controvérsias que tenham como objeto, direitos patrimoniais disponíveis de sua titularidade.¹⁴⁸

A Arbitragem é meio eficaz de resolver demandas, uma vez que a função do árbitro depende de sua capacidade técnica em relação ao caso que é submetido à arbitragem; não existe processo e o procedimento é flexível. Não possui prazo para produção de provas e são as próprias partes que decidem a maneira pela qual os atos no procedimento arbitral serão regidos, entre outras vantagens.¹⁴⁹

O princípio da legalidade merece papel de destaque, uma vez que cabe ao legislador, definir o interesse público a ser protegido pelos agentes administrativos e autorizar de forma expressa a aplicação da arbitragem pela Administração Pública. Assim, o uso da arbitragem não pode ser considerado contrário ao interesse público, mas na verdade um instituto adequado para o seu cumprimento. Ao agente administrativo caberá o dever de julgar se a arbitragem poderá ou não ser aplicada de acordo com o caso concreto.¹⁵⁰

¹⁴⁷ MELLO, 2015, p. 53.

¹⁴⁸ MELLO, 2015, p. 58

¹⁴⁹ SALOMÃO, [2010?].

¹⁵⁰ MELLO, 2015 p.60.

A parceria da Administração com o particular é possível uma vez que existe a manifestação de vontade do Poder Público e a iniciativa privada, permitida pelo Princípio da Legalidade. Esta parceria é formalizada por instrumentos jurídicos, e neles, é possível a inclusão de cláusula prevendo a aplicabilidade da Arbitragem para dirimir possíveis litígios e controvérsias entre as partes e as empresas, evitando recorrer à Justiça para solucionar seus conflitos pelo meio alternativo de solução, visando decisões mais céleres, evitando assim prejuízos nos negócios formalizados.¹⁵¹

Destaca-se que a escolha da câmara arbitral não poderá acontecer de maneira arbitrária, devendo a Administração Pública fundamentar e justificar a decisão da escolha. Se a decisão for a favor de uma câmara arbitral internacional, deverá ser demonstrado o motivo da escolha e o porquê de não optar por instituições brasileiras. A opção pela câmara internacional não é proibida, apenas deverá ser bem fundamentada e justificada pela Administração, como ocorre com toda contratação direta realizada pelos entes públicos. Contudo, as câmaras arbitrais brasileiras podem apresentar o nível de qualificação dos árbitros e sua técnica suficiente e de boa qualidade e custo mais acessível, ficando a cargo da Administração a sua opção.¹⁵²

Contudo, o momento de escolha da câmara arbitral é outro ponto relevante. Pois é possível determinar a câmara arbitral no momento da negociação e celebração do contrato, ficando expresso na cláusula de resolução e controvérsias qual instituição será responsável evitando assim que a definição ocorra em um momento posterior ou na hora do surgimento do litígio.¹⁵³

No contrato administrativo fica clara a possibilidade de sua extinção antes do prazo de vigência, com base na justificativa do interesse público, no inadimplemento das partes ou outros motivos previstos na lei. É possível admitir que a Administração Pública, justificada no princípio da eficiência administrativa e no princípio da boa administração, determine cláusula arbitral para solução eficiente das possíveis controvérsias contratuais.¹⁵⁴

A aplicação da arbitragem pode produzir resultados positivos para as partes contratantes, em especial na possibilidade de solucionar as disputas contratuais, que envolvem interesses

¹⁵¹ SALOMÃO, [2010?].

¹⁵² MELLO, 2015, p. 73.

¹⁵³ MELLO, 2015, p. 73-74.

¹⁵⁴ OLIVEIRA, R.C.R. [2015?].

disponíveis, por juízos técnicos, provenientes de árbitros determinados pelas partes, e tempo reduzido.¹⁵⁵

O custo envolvido na arbitragem é elevado, pois não é valorado apenas o pagamento de taxas e honorários, mas também as despesas administrativas da Câmara de Arbitragem, além do tempo de espera para a solução dos conflitos. Considerando as limitações orçamentárias a que está sujeita a Administração Pública Direta, pagar despesas administrativas e honorários arbitrais pode gerar dificuldades na sua aplicação. Diante disto, se a Administração é a parte solicitante no procedimento, não arcar com os custos pode atrapalhar o andamento do processo. Uma possibilidade de auxiliar na solução do problema é determinar na cláusula contratual que o pagamento dos custos do processo arbitral será de responsabilidade do particular que celebrou contrato com a Administração Pública, e ao final do procedimento, o árbitro determina qual das partes deverá realizar o pagamento dos custos do processo, conforme o resultado da demanda.¹⁵⁶

Como o procedimento arbitral tem se apresentado dinâmico e eficiente, cada vez mais tem ganhado espaço entre os meios alternativos de solução de controvérsias contratuais e assim, a Administração Pública está buscando atingir a finalidade pública com a solução de seus conflitos por este meio. No que se refere aos direitos patrimoniais disponíveis, o procedimento arbitral é lícito e constitucional, além de recomendável aos interessados a optarem pela decisão do conflito por meio de sentença arbitral. A via judicial possui um acúmulo de processos e burocracia excessiva que vem gerando uma morosidade na solução das demandas judiciais. Diante disto, os efeitos da arbitragem são os mesmos das decisões do Poder Judiciário.¹⁵⁷

As autoridades públicas reconhecem cada vez mais os benefícios dos mecanismos de resolução alternativa de litígios. Os países tentam conduzir a solução de controvérsias privadas em direção a esses mecanismos, a fim de aliviar o volume de trabalho dos tribunais nacionais exigindo, ou pelo menos encorajando, as partes a recorrer à mediação ou outras formas de resolução alternativa de litígios, antes de recorrer a processos judiciais. Os direitos processuais referem-se a métodos como a mediação ou conciliação, e inclusive os integra.

¹⁵⁵ OLIVEIRA, R.C.R. [2015?].

¹⁵⁶ MELLO, 2015, p. 77.

¹⁵⁷ BARBOSA, M. V. A., [2011?].

Este reconhecimento público reforça a legitimidade dos mecanismos de resolução alternativa de litígios como um meio de resolver disputas entre particulares. (Tradução da autora)¹⁵⁸

Com a legislação sobre arbitragem permitindo a participação da Administração Pública direta ou indireta, surge à necessidade de se estudar a possibilidade de inclusão de cláusulas de resolução de conflitos e controvérsias por meio da arbitragem nos contratos em que as ICTs públicas sejam parte.

4.2. Arbitragem e propriedade intelectual

No atual contexto brasileiro, cabe destacar que a dificuldade de garantir direitos de propriedade intelectual a um titular pode se tornar complicado, uma vez que pode surgir a discussão em relação à implementação de políticas econômicas envolvendo a indústria em âmbito global. É importante que os interesses comuns e ainda a disponibilidade de bens, produtos e serviços tenham livre acesso no mercado global.

Profissionais que atuam nesta área buscam alternativas para equilibrar os interesses coletivos e individuais com a consolidação da PI no desenvolvimento mundial, destacando as áreas econômicas políticas e social. Contudo quando se observa a violação de direitos surge, então, a necessidade de resoluções de litígios, discussões e controvérsias envolvendo a matéria dos direitos de propriedade intelectual.

Como maneira de auxiliar na resolução mais ágil dos conflitos que envolvem os direitos de propriedade intelectual, o artigo 241, da Lei nº 9.279/96¹⁵⁹, autoriza o Poder judiciário a criar juízos especiais para tratar da matéria referente a propriedade intelectual, *in verbis*:

Art. 241. Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual.

Vale ressaltar que o INPI tem sua sede no Rio de Janeiro e está sempre presente nas demandas judiciais relativas à propriedade intelectual, na qualidade de denunciado da Lide ou de órgão

¹⁵⁸ OMPI. **Solución de controversias para el siglo XXI**. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/779/wipo_pub_779.pdf Acesso em 05 abr. 2016. p.2

¹⁵⁹ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

assistente. A participação do INPI faz-se necessária uma vez que é o legítimo interessado no objeto processual destas causas e participa prestando assistência, uma vez que é o responsável pelo registro e concessão de marcas, patentes, desenhos industriais e demais objetos referente à matéria.¹⁶⁰

Levando em consideração os direitos de propriedade intelectual, as empresas destacam que a capacidade de criação de novos bens e serviços pela via do conhecimento, tem como consequência a geração de retornos crescentes e assim, o desenvolvimento é garantido de acordo com a capacidade inventiva e antecipação de soluções de problemas e novas demandas. Diante disto, as inovações e o desenvolvimento da pesquisa básica e tecnológica são responsáveis pelo crescimento econômico, ou seja, a propriedade intelectual no desenvolvimento de uma empresa é mais importante do que os interesses materiais.

Tendo em vista que o tema propriedade intelectual ainda está em constante discussão para a sua regulamentação a fim de uma maior uniformização legislativa, debates em busca dos interesses ligados ao desenvolvimento dos países pelas empresas ainda estão em alta.

Entretanto, busca-se neste capítulo apresentar como a arbitragem pode ser utilizada para resolução de conflitos e controvérsias que envolva o direito de propriedade intelectual e a sua exploração comercial por meio dos contratos de licenciamento e transferência de tecnologia formalizados com ICTs públicas, estudados no Capítulo 3 desta dissertação. Não se pretende esgotar todo o debate referente a esta matéria, mas uma base para compreensão da discussão sobre o uso da arbitragem como meio alternativo de resolução de controvérsias.

Os direitos de propriedade intelectual não são um tema recente, porém a sua relevância aumentou no último século, quando aparece como um dos direitos patrimoniais mais importantes dos dias de hoje. Com a proteção e valorização da propriedade intelectual, a proteção do capital intelectual e do conhecimento as questões estratégicas passam a estar ligadas ao crescimento e desenvolvimento de empresas e ao desenvolvimento da sociedade. Esses resultados de propriedade intelectual são conhecidos como tecnologias e estas são pontos principais do mundo globalizado que existe hoje.

¹⁶⁰ BARROS, 2007, p. 170.

A importância econômica da propriedade industrial se destacou de tal maneira que esta matéria é tratada em diversos acordos internacionais, que são administrados pela OMPI.

Os principais tratados que abordam sobre o tema proteção da propriedade intelectual são Convenção de Berna, Convenção de Bruxelas, Acordo de Madrid, Convenção de Paris, Tratado de Lei de Patente, Convenção de Roma, Acordo TRIPs, Tratado de Budapeste, Acordo de Haia, Acordo de Lisboa, Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, conhecido como PCT, dentre outros, que definem regras básicas sobre esta propriedade.

O grande número de acordos internacionais demonstra a importância da proteção da propriedade intelectual, o que levou ao foro do comércio internacional a necessidade de regulamentar e realizar o tratamento de conflitos e controvérsias.

Apesar da importância inquestionável dos tratados internacionais, a dimensão internacional da propriedade intelectual é, sem dúvida, o resultado dos desenvolvimentos mais recentes. Até a primeira metade dos anos 60, a denominação propriedade intelectual ainda não tinha adquirido status internacional, da maneira como é entendida hoje. Esta situação começou a mudar com a criação da OMPI, em 1967, entidade que assume em sua criação as Convenções de Paris e de Berna. Desde então, a adoção progressiva de instrumentos internacionais que apoiavam a propriedade intelectual foram administrados pela OMPI, como no caso do Tratado de Cooperação de Patentes 1977, o Tratado de Lisboa, Roma, Washington, etc. Por outro lado, com a intensificação do comércio internacional e do estabelecimento de um novo modelo de desenvolvimento econômico, a propriedade intelectual passou a desempenhar um papel decisivo. (Tradução da autora) ¹⁶¹

Levando em consideração a importância econômica da PI, ressaltasse que

*La propiedad intelectual es un componente capital en la economía contemporánea y resulta primordial utilizarla de manera eficaz. Ahora bien, los derechos de propiedad intelectual pueden verse afectados por controversias que, en ocasiones, llegan a afectar a los activos básicos de una empresa.*¹⁶²

¹⁶¹ RAMIREZ-DAZA, 2013, p.167.

¹⁶² OMPI. **Solución de controversias para el siglo XXI**. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/779/wipo_pub_779.pdf Acesso em 05 abr. 2016. p.1 - A propriedade intelectual é um componente importante na economia contemporânea e é essencial quando usada de forma eficaz. No entanto, os direitos de propriedade intelectual podem ser afetados por conflitos, por vezes, eles afetam os principais ativos de uma empresa. (Tradução da autora).

A discussão sobre PI e sobre o interesse comercial pela transferência ou licenciamento desta PI pelo mercado, gerou um processo de globalização rápido e conseqüentemente pode gerar obstáculos entre os interessados que pode acabar transformando-se em litígios, disputas ou controvérsias, pois envolvem elementos como soberania, política, diferenças culturais, dentre outras.

Segundo QUEIROZ (2008, p. 25)

a necessidade de regulamentação da proteção da propriedade intelectual como bem diferenciado em relação aos demais não se explica somente pela intangibilidade. Seu elevado valor econômico e a internacionalização do tema são outros relevantes aspectos a justificar o olhar mais apurado que a doutrina tem dedicado ao tema. Ademais, é preciso também reconhecer que o aperfeiçoamento da natureza jurídica conferida ao direito da propriedade intelectual resulta de sua própria evolução histórica.

As relações internacionais e os pontos de vista econômicos, jurídicos e políticos geram conflitos de interesses que podem resultar em conflitos cuja solução envolva apenas as partes interessadas e não a sociedade como um todo. A propriedade intelectual, com a sua importância estratégica acaba sendo um tema que conduz parte das discussões para foros de debates comerciais, surgindo então a arbitragem para solucionar problemas que envolvam esses direitos.

*Respecto del derecho internacional privado, el arbitraje ha ido ganando un espacio propio en la solución de controversias internacionales sobre propiedad intelectual que se derivan de actividades comerciales privadas (derecho de comercio internacional) que presentan problemas de conflictos de leyes y que a falta de una regulación común o estipulación expresa demandan ser resueltas por los árbitros recurriendo a las tradicionales reglas de conflicto sobre jurisdicción, derecho del foro, derecho aplicable al fondo de la controversia, ley aplicable para la ejecución de la decisión, entre otros.*¹⁶³

A crescente importância da propriedade intelectual em uma economia baseada no conhecimento reforça a necessidade de mecanismos de proteção eficazes. Do ponto de vista econômico, "informação" tem a mesma importância que os ativos tangíveis como capital, terra ou trabalho, e os meios para proteger os ativos intangíveis são mais do que nunca, os fatores-chave de sucesso econômico. Ao mesmo tempo, esses ativos de propriedade intelectual são explorados cada vez mais a nível internacional. (Tradução da autora)¹⁶⁴

¹⁶³ RAMÍREZ-DAZA, 2013, p. 177.

¹⁶⁴ OMPI. **Solución de controversias para el siglo XXI**. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/779/wipo_pub_779.pdf Acesso em 05 abr. 2016. p.2

Pensando no mundo globalizado atual, a solução de conflitos deve acontecer de maneira rápida e fácil para o entendimento das partes interessadas. Diante disto, surge então o interesse pela possibilidade de utilização da arbitragem como meio de resolução de disputas e controvérsias envolvendo, em especial, contratos de transferência e licenciamento de tecnologias.

4.2.1. A Convenção da União de Paris (CUP)

A Convenção da União de Paris (CUP) é uma harmonização em relação a propriedade intelectual que começou a surgir no direito internacional. Com a convenção, os direitos de natureza patrimonial passaram a ser entendidos como bens imateriais, no caso dos direitos de propriedade intelectual. Na CUP foram incluídos em seu texto inicial princípios básicos como por exemplo o tratamento nacional e o da prioridade.

A CUP sofreu alterações em seu texto por meio de oito conferências para a sua revisão que aconteceram em Roma (1886), Madri (1890/1), Bruxelas (1897-1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934) Lisboa (1958) e Estocolmo (1967).

A CUP não tem o intuito de uniformizar as leis nacionais, nem condicionar o tratamento nacional à reciprocidade. Pelo contrário, ela defende uma ampla liberdade legislativa para cada país, exigindo apenas paridade de tratamento entre nacionais e estrangeiros. Quanto à proteção das patentes, embora o texto original não o cite, entende-se que cada patente deve ser independente em relação às outras, quando concedidas pelo mesmo invento em outros países.¹⁶⁵

A Convenção estabelece principalmente uma série de normas de cortesia, que asseguram os benefícios de tratados bilaterais precursores que presumem paridades a níveis de proteção. Além disso, estabelece dois princípios a) o tratamento nacional, que prevê que cada país membro trata os estrangeiros como seu nacional e b) o tratado unionista ou direito de prioridade, que é a garantia de que o titular pode solicitar registro de uma mesma marca em outro país membro dentro de um período de seis meses.(Tradução da autora).¹⁶⁶

¹⁶⁵ GONTIJO, 2008, p. 224.

¹⁶⁶ ORIAS, [2002?], p.18.

Conforme já resumido por Orias [2002?], vale conceituar os dois princípios destaque que se aplicam nos direitos de propriedade intelectual, o tratamento nacional e a prioridade. O tratamento nacional, segundo o art. 2 da CUP determina que

os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

Já o princípio da prioridade, assegura à pessoa que tenha realizado a proteção do pedido de patente, em um dos países signatários da União, um prazo de prioridade de 12 meses para realizar o depósito do pedido em outros países. Neste período, nenhum outro pedido, publicação ou exploração invalidaria o pedido depositado primeiro. Em resumo, se o titular de um pedido de patente depositar o pedido no Brasil, ele terá 12 meses para poder estudar o mercado e a viabilidade da tecnologia para realizar a proteção em outros países. Se qualquer outro titular depositar qualquer pedido, será considerado sem o requisito novidade, em virtude do primeiro depósito.

A CUP pode justificar o seu vigor por um longo período, às regras básicas do cumprimento dos princípios do tratamento nacional e da prioridade. Além desses princípios, a Convenção dá aos seus Estados-Membros uma liberdade enorme para legislar, adequando os conceitos de PI aos interesses nacionais, com a possibilidade de ampliar e restringir segundo os seus próprios objetivos. Além disso, a CUP também permitia utilizar a PI como instrumento de política econômica e tecnológica, buscando o seu desenvolvimento e o bem estar da população.¹⁶⁷

No conceito do art. 2.1 da CUP, impõem que as autoridades dos países membros a obrigação de aplicar as mesmas leis para os nacionais quanto para os estrangeiros, é o mesmo que dizer para não discriminar as pessoas pela sua nacionalidade, ou seja é necessária a aplicação do tratamento nacional. Deste modo, considera-se que a CUP não contém nenhuma disposição em relação a eleição lei aplicável á matéria, sendo que somente a indicação da nacionalidade não pode ser usada como meio de conexão, sendo que esta comumente resulta em um

¹⁶⁷ GONTIJO, 2008, p. 225.

diferente meio de proteção entre titulares dos direitos de propriedade intelectual nacionais e estrangeiros.¹⁶⁸

Não obstante a disposição do artigo 2.1 da CUP, a referência tratada é sobre as normas dos estados membros, a fim de evitar que existam e sejam aplicadas legislações sobre resolução de conflitos e controvérsias relacionados com propriedade intelectual.

4.2.2. O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs)

Outro tratado que vale a pena destacar é o Acordo TRIPs, que apresenta uma nova etapa de discussão dos direitos de PI, pois foi com ele que esses direitos passaram realmente a participar do campo dos direitos do comércio internacional. Os EUA vinham demonstrando a sua insatisfação uma vez que consideravam que a proteção dos direitos de PI em outros Estados eram insuficientes. Após várias discussões no sentido de reforçar os mecanismos de proteção dos titulares dos direitos de PI, a OMPI passou a ser o foro mais adequado para a discussão sobre assuntos que tivessem envolvimento a PI.

O Acordo de Propriedade Intelectual da OMC, é considerado como o mais importante instrumento multilateral vigente sobre a PI. Todos os países membros da OMC são também parte do Acordo TRIPs, cuja aplicação está garantida pelos organismos de solução de controvérsias da OMC no caso de violação dos direitos de PI no território do Estado responsável pela proteção. Muitas das controvérsias na área de PI são oriundas de violações contratuais, como por exemplo pirataria, falsificação, apropriação indevida ou exploração ilegal de tecnologia, que em virtude do Acordo TRIPs podem ser consideradas matérias de responsabilidade internacional e obrigatória aos países membros da OMC.¹⁶⁹

O acordo foi caracterizado como uma maneira prática de expandir a outros territórios normas e padrões de proteção da propriedade intelectual que vigoravam nos países desenvolvidos, nas relações econômicas e ainda, readequar o ambiente internacional que passou a ser reconhecido como crescente dificuldade que os países em desenvolvimento encontraram em regular os direitos de PI de acordo com as suas necessidades e interesses próprios.

¹⁶⁸ GUERREIRO GAITÁN, 2010, p. 154.

¹⁶⁹ RAMIREZ-DAZA, 2013, p.169.

O custo da mão de obra, a capacitação tecnológica e as vantagens competitivas caracterizaram a era industrial, o que levou a PI a assumir um papel de destaque nas relações econômicas entre os países.¹⁷⁰

QUEIROZ (2008, p.30) afirma que

o TRIPs está dividido em oito partes distintas, dispostas de forma a tanto dar diretrizes para regulamentação interna sobre assunto nas legislações pátrias dos signatários, como criar regras que obriguem sua implementação entre os membros, aspecto inédito no direito internacional da propriedade intelectual até então, seguindo os moldes do acordo constitutivo da própria OMC.

No período de negociação do acordo TRIPs ficou entendido que com a sua assinatura, as tentativas dos países desenvolvidos em formalizar acordos bilaterais para a padronização dos direitos de PI seriam finalizadas, pois Estados Unidos, Europa e Japão consideravam o Acordo TRIPs nível máximo de obrigações a serem observados pelos membros da OMC. O TRIPs buscava também expandir os direitos de PI em relação ao interesse público dos seus países signatários.

Logo depois da negociação do TRIPS, os países em desenvolvimentos consideraram a OMC e a OMPI os principais órgãos de negociações e implementação de novos padrões de proteção dos direitos de PI.

4.2.3. Arbitragem na OMPI

Conforme afirmado por BASSO (2005) *“o comércio tem sido fundamental no desenvolvimento e tem potencial para reduzir a pobreza global, estimulando o crescimento econômico, criando empregos, reduzindo preço, aumentando a variedade de produtos disponíveis para o consumidor e proporcionando acesso a novas tecnologias”*.

Entretanto, as empresas que desenvolvem tecnologias buscam meios eficazes de proteção para além das suas fronteiras. Isto foi revelado pelo rápido aumento do número de pedidos

¹⁷⁰ BASSO, 2005, p.17.

depositados em escritórios de patentes e à crescente demanda pela proteção internacional de tecnologias acompanhadas pela OMPI. (Tradução da autora) ¹⁷¹

A OMPI é uma organização internacional dedicada a fomentar o uso e a proteção das obras passíveis de proteção dos direitos de propriedade intelectual através da cooperação internacional, buscando promover o progresso econômico, cultural e social. Esta proposta é cumprida através de “*21 tratados internacionales que ejecuta en los países miembros, cuyo número hasta el 14 de marzo de 2001 asciende a 177*”.¹⁷²

Considerando que o aumento na demanda em relação a proteção internacional de tecnologias e ainda as parcerias realizadas entre empresas e ICTs públicas por meio de Contratos de Transferência e Licenciamento de Tecnologias, surge a necessidade de aplicação da arbitragem internacional na matéria de propriedade intelectual, sendo a OMPI um dos maiores foros de resolução de controvérsias escolhidos.

QUEIROZ (2008, p.30) destaca que a OMPI não emite resoluções diretamente para os estados membros por não possuir competência para tal, ela somente pode se manifestar de maneira diferente e técnica, quando a competência delegada a ela está expressa nos tratados e em determinadas matérias.

Observa-se que a falta de competência da OMPI para discutir determinados assuntos contribuiu de forma efetiva para que o tema fosse discutido de maneira mais frequente na OMC, pois os mecanismos de solução de controvérsias passaram então a existir e serem efetivos. Diante desta visão, a OMPI é um organismo internacional que possui o caráter técnico. A OMPI tem como função a preparação e organização de reuniões diplomáticas, que podem gerar novos tratados ou convenções ou alteração daqueles existentes.

O potencial oferecido pela mediação e arbitragem para prevenir e resolver disputas sobre propriedade intelectual não foi totalmente aprovado porque a maioria dos titulares de direitos de propriedade intelectual e advogados especialistas na área, continuam utilizando o método tradicional de pleitear seus direitos nos tribunais. Porém o panorama está começando a mudar

¹⁷¹ OMPI. **Solución de controversias para el siglo XXI**. Disponível em:

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/779/wipo_pub_779.pdf Acesso em 05 abr. 2016. P.2

¹⁷² ORIAS, [2002?], p. 18.

devido aos acontecimentos relacionados com a matéria que ocorreram ao longo dos últimos dez anos.¹⁷³

Preliminarmente, a importância econômica da propriedade intelectual aumentou a tal ponto que, para muitas empresas, os direitos de propriedade intelectual são parte de seus ativos e litígios relativos a esses direitos podem interferir com a sua atividade ou mesmo paralisar. Além disso, os ativos de propriedade intelectual são explorados comercialmente para além das fronteiras e litígios relativos a essas tecnologias podem ser de competência a jurisdições distintas.¹⁷⁴

La solución alternativa de controversias también tiene sus limitaciones, y hay determinados objetivos que sólo pueden lograrse a través de un litigio en los tribunales. En particular, mediante la solución alternativa de controversias no puede conseguirse una decisión que pueda sentar un precedente jurídico público. Los resultados de un procedimiento de solución alternativa de controversias, de un laudo arbitral o de un acuerdo financiero son en principio vinculantes solamente para las partes intervinientes. Así, por ejemplo, si una de las partes quisiese obtener una decisión obligatoria de carácter general respecto de una reclamación de validez o invalidez de una patente en concreto, el único medio que tendría de obtener esta decisión "pública" sería mediante una sentencia de un tribunal. Además, el carácter consensual de la solución alternativa hace que resulte menos adecuada cuando una de las partes no desea cooperar. Puesto que son las dos partes quienes deben convenir la búsqueda de una solución alternativa a la controversia, si una de ellas no quiere participar, la otra no podrá obligarla a hacerlo.¹⁷⁵

Mesmo com as limitações apresentadas, a demanda da resolução de conflitos passou a ser constante então a OMPI criou um Centro de Arbitragem e Mediação.

Em 1994 foi criado o Centro da OMPI com sede em Genebra, Suíça, com um escritório em Singapura, com o objetivo de promover a resolução de litígios comerciais internacionais entre

¹⁷³ OMPI. **Solución de controversias sobre propiedad intelectual a través de la mediación y el arbitraje.** Disponível em: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/02/article_0008.html. Acesso em 05 abr. 2016. Revista de la OMPI. 2016. Número 2/2016.

¹⁷⁴ OMPI. **Solución de controversias sobre propiedad intelectual a través de la mediación y el arbitraje.** Disponível em: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/02/article_0008.html. Acesso em 05 abr. 2016. Revista de la OMPI. 2016. Número 2/2016.

¹⁷⁵ OMPI. **Solución de controversias sobre propiedad intelectual a través de la mediación y el arbitraje.** Disponível em: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/02/article_0008.html. Acesso em 05 abr. 2016. Revista de la OMPI. 2016. Número 2/2016. - A resolução alternativa de litígios tem suas limitações, e há certos objetivos que só podem ser alcançados através de soluções nos tribunais. Em especial através de resolução alternativa de litígios não pode ser alcançada uma decisão que abriria um precedente legal pública. Os resultados de um método de resolução alternativa de litígios, arbitragem ou um acordo financeiro estão dispostos apenas para as partes envolvidas no processo. Por exemplo, se uma das partes queria obter uma decisão obrigatória geral a respeito de um pedido de validade ou invalidez de uma patente, em particular, a única maneira seria fazer com que esta decisão "pública" se tornasse a decisão de um tribunal. Além disso, a natureza consensual de ADR torna menos apropriado quando uma das partes não querem cooperar. Uma vez que são ambas as partes, que devem concordar em procurar uma solução alternativa para a disputa, se a pessoa não quiser participar, o outro não pode forçá-la a fazê-lo. (Tradução da autora)

particulares, por métodos resolução alternativa de litígios. Processos de mediação, arbitragem e avaliações de peritos oferecido pelo Centro da OMPI, desenvolvidos por especialistas em resolução de conflitos internacionais, são particularmente adequados para solucionar litígios em matéria de tecnologia, contratos de transferência e licenciamento e outras disputas sobre propriedade intelectual.¹⁷⁶

O Centro da OMPI aconselha as partes e seus advogados sobre os métodos de resolução de litígios sobre propriedade intelectual e dá-lhes o acesso aos procedimentos de resolução de conflitos de alta qualidade, eficiência e rentabilidade. Os casos submetidos para o Centro concernem tanto em controvérsias contratuais como controvérsias não contratuais. As controvérsias contratuais são aquelas relativas, por exemplo, a licenças de patentes e de programas de computador, acordo de titularidade ou cotitularidade de marcas, acordos de distribuição ou exploração comercial de produtos farmacêuticos e/ou acordos de pesquisa e desenvolvimento. Já as controvérsias não contratuais normalmente são aquelas referente a infração de direitos de propriedade intelectual.¹⁷⁷

Os procedimentos do Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI possui vantagens que o fazem bastante interessante. Dentre as vantagens pode-se destacar

A eleição de árbitros especializados em matéria de propriedade intelectual, a escolha e decisão resulta no procedimento, a segurança que a confidencialidade não será violada. Assim em casos de litígios sobre nomes de domínio não é requisito contar com um profissional advogado. O fato de o Centro não ter autoridade para definir a compensação por danos de alguma forma se ressentem das vantagens desta arbitragem em relação ao processo judicial ou o registro de suspensão de marca com a entidade nacional competente.(Tradução da autora).¹⁷⁸

O Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI oferece regras e indicação de árbitros e mediadores para os procedimentos de Mediação, Arbitragem, Arbitragem acelerada, Mediação seguida de arbitragem, em ausência de solução, conforme apresentado na Figura 3.

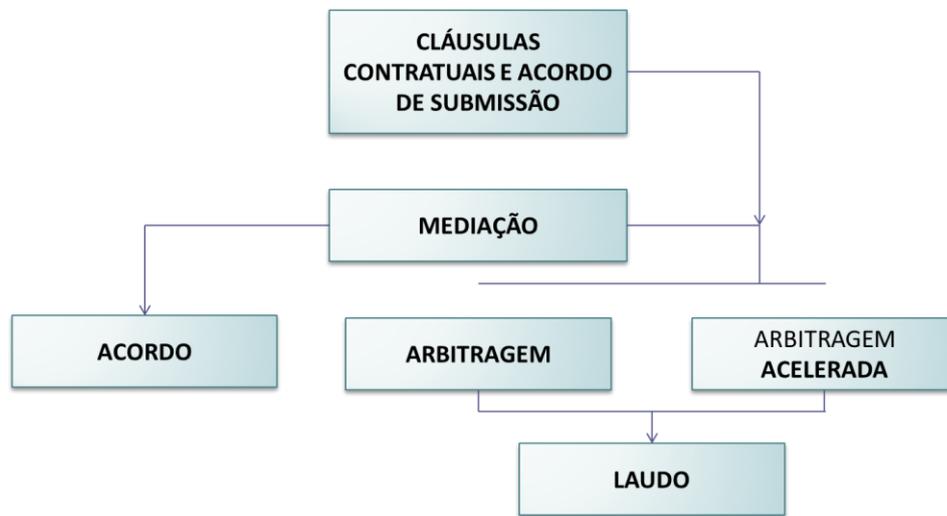
¹⁷⁶ DE CASTRO & TOSCANO & BLEDA, 2015, p. 517.

¹⁷⁷ OMPI. **Solución de controversias para el siglo XXI**. Disponível em:

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/779/wipo_pub_779.pdf Acesso em 05 abr. 2016. P.1

¹⁷⁸ RAMIREZ-DAZA, 2013, p. 177.

Figura 3 – Fluxograma de procedimentos de Mediação e Arbitragem da OMPI



Fonte: Adaptado pela autora. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/779/wipo_pub_779.pdf.

A Figura 3 apresenta fluxograma do andamento dos procedimentos oferecidos pelo Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, ou seja, o caminho a ser percorrido no caso de escolha do Centro. Primeiro a controvérsia oriunda dos contratos ou acordos é submetida, avaliada e analisada pelo Centro. Em seguida, dependendo da avaliação realizada é submetida para Mediação ou Arbitragem. No caso de envio para mediação, o mediador tenta solucionar o problema com as partes, se acordado é finalizada a mediação, se não acordado o procedimento é submetido para arbitragem ou arbitragem acelerada e então é decidida.

Para auxiliar no entendimento dos procedimentos oferecidos pelo Centro da OMPI, faz-se necessária a apresentação do que é cada um dos procedimentos oferecidos, quais sejam Mediação, Arbitragem, Arbitragem Acelerada e Mediação, sem resolução, seguida de Arbitragem.

A própria OMPI apresenta os procedimentos da seguinte maneira:

Mediación: se trata de un procedimiento no vinculante en el que un tercero neutral, el mediador, ayuda a las partes a solucionar la controversia.

Arbitraje: es un procedimiento neutral por el cual se somete una controversia a uno o varios árbitros que dictan una decisión obligatoria sobre la misma.

Arbitraje acelerado: se trata de un procedimiento de arbitraje en el que se dicta un laudo en un plazo más breve y a costo reducido.

*Mediación seguida, en ausencia de solución, de arbitraje: se trata de un procedimiento en el que se recurre a la mediación y, si no se llega a una solución a través de la misma, se somete la controversia a arbitraje.*¹⁷⁹

O processo de decisão de um perito é o procedimento que complementa as atividades do Centro da OMPI. Neste procedimento, uma controvérsia ou um desentendimento de ordem técnica, científica ou comercial entre as partes é submetida a um ou vários peritos que proferem uma decisão. A decisão do perito é vinculante, salvo se as partes não concordarem e decidirem pelo contrário. Neste caso específico, dependendo da decisão de aceitação ou não das partes, o processo de decisão do perito pode ser precedido por uma mediação ou seguido por uma arbitragem ou arbitragem acelerada.¹⁸⁰

A mediação possui como características a) a participação de um intermediário neutro, b) a atuação do mediador é a pedido das partes, c) a solução que se chega é mutuamente satisfatória, d) as partes podem abandonar a mediação em qualquer etapa anterior a da decisão preferida, e) a mediação é confidencial, porque permite uma abertura no procedimento, garantido às partes que as declarações, propostas e ofertas para a solução estejam diretamente relacionadas com a solução da controvérsia e não afetarão a situações ou posições externas.¹⁸¹

Complementando o conceito apresentado pela OMPI, a arbitragem é a atribuição da faculdade de decisão por parte de um tribunal arbitral, composto por um ou vários árbitros, que definem de maneira obrigatória para as partes. Esse procedimento pode ser escolhido de maneira direta como alternativa de solução de controvérsia ou também como consequência de uma mediação mal sucedida.¹⁸²

Os principais procedimentos do Centro da OMPI são os de Arbitragem e Arbitragem acelerada. A Arbitragem acelerada é uma maneira de arbitragem que acontece em um lapso temporal reduzido e como consequência, possui um custo menor. Para atingir os objetivos em tempo e custo reduzidos, este procedimento prevê a participação de um único árbitro, no lugar de um tribunal composto por três árbitros; um período mais curto para cada uma das etapas do procedimento; uma audiência mais objetiva e rápida; e por fim, valores fixos no caso de

¹⁷⁹ OMPI. **Solución de controversias para el siglo XXI**. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/779/wipo_pub_779.pdf. Acesso em 05 abr. 2016. p.4

¹⁸⁰ DE CASTRO & TOSCANO & BLEDA, 2015, p. 518-519.

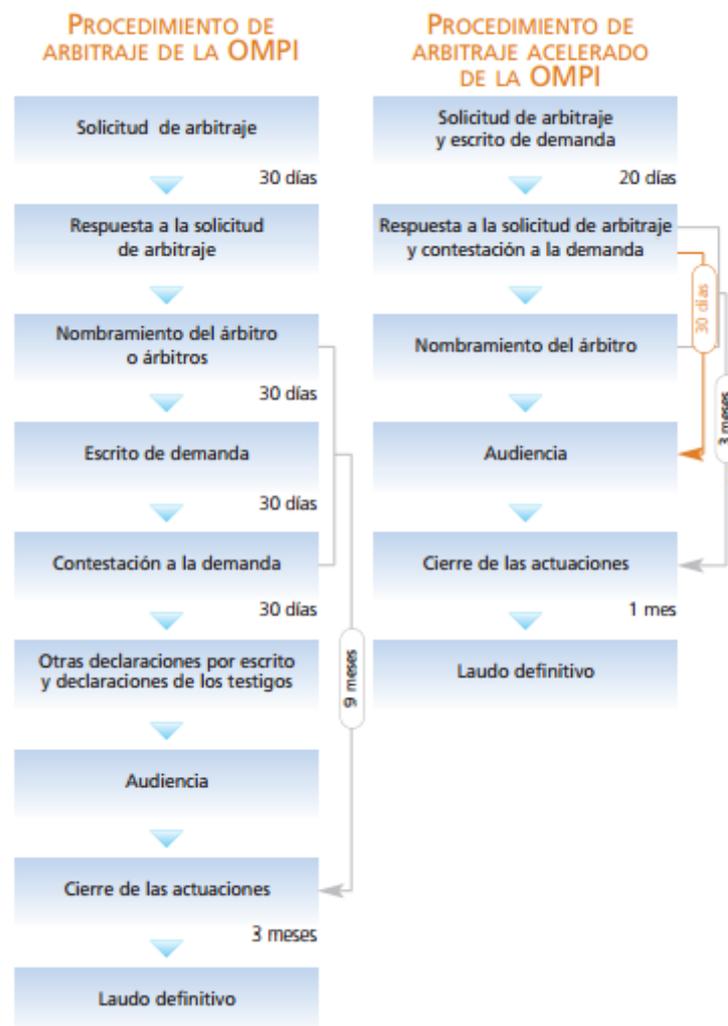
¹⁸¹ ORIAS, [2002?], p. 25.

¹⁸² ORIAS, [2002?], p. 27.

litígios ou controvérsias que não ultrapassem o valor de 10 milhões de dólares, incluindo os honorários dos árbitros.¹⁸³

A diferença entre a Arbitragem comum e a acelerada podem ser melhor entendida na Figura 4 e na Figura 5, que apresentam o Fluxograma e os Prazos e as etapas a serem seguidas em cada um destes procedimentos, respectivamente.

Figura 4 – Fluxograma dos procedimentos de Arbitragem e de Arbitragem Acelerada da OMPI



Fonte: Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/779/wipo_pub_779.pdf. Acesso em 05 abr. 2016.

Na Figura 4 é demonstrado de forma detalhada o fluxograma dos procedimentos de Arbitragem no Centro da OMPI, com os passos a serem seguidos e os prazos. Fica demonstrado que a Arbitragem

¹⁸³ OMPI. **Solución de controversias para el siglo XXI**. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/779/wipo_pub_779.pdf. Acesso em 05 abr. 2016. p.14

acelerada, como o próprio nome já diz, é mais rápida do que a arbitragem comum, pois as etapas de execução são agrupadas, poupando assim o tempo de duração.

Figura 5 – Etapas e prazos dos procedimentos de Arbitragem e de Arbitragem Acelerada da OMPI

Tabla comparativa de los procedimientos de Arbitraje y Arbitraje Acelerado de la OMPI

FASE DEL PROCEDIMIENTO	ARBITRAJE DE LA OMPI	ARBITRAJE ACCELERADO DE LA OMPI
Solicitud de arbitraje	Puede presentarse junto con el escrito de demanda	Debe presentarse junto con el escrito de demanda
Respuesta a la solicitud de arbitraje	Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud de arbitraje	Dentro de los 20 días siguientes a la recepción de la solicitud de arbitraje. Debe presentarse junto con la contestación a la demanda
Tribunal arbitral	Uno o tres árbitros	Un árbitro
Escrito de demanda	Dentro de los 30 días siguientes a la notificación del establecimiento del tribunal	Presentado junto con la solicitud de arbitraje
Contestación a la demanda (incluidas las reconveniones)	Dentro de los 30 días siguientes a la notificación del establecimiento del tribunal o del escrito de demanda (el que sea posterior)	Presentada junto con la respuesta a la solicitud de arbitraje
Contestación a las reconveniones (si procede)	Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la contestación a la demanda	Dentro de los 20 días siguientes a la recepción de la contestación a la demanda
Audiencias	El tribunal fijará la fecha, la hora y el lugar	Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la respuesta a la solicitud de arbitraje
Cierre de las actuaciones	Dentro de los 9 meses siguientes a la presentación de la contestación a la demanda o el establecimiento del tribunal (lo que sea posterior)	Dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la contestación a la demanda o el establecimiento del tribunal (lo que sea posterior)
Laudo definitivo	Dentro de los 3 meses siguientes al cierre de las actuaciones	Dentro del mes siguiente al cierre de las actuaciones
Costas	Fijadas por el centro tras consultar a las partes y al tribunal	Fijas si el importe de la controversia no supera los 10 millones de dólares de los EE.UU.

Fonte: Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/779/wipo_pub_779.pdf. Acesso em 05 abr. 2016.

Na figura 5, a diferença entre os dois procedimentos de Arbitragem da OMPI ficam de fácil entendimento. O procedimento de Arbitragem comum tem um prazo médio de 12 (doze) meses da data de solicitação da arbitragem até a emissão do laudo arbitral definitivo. As etapas a serem realizadas na Arbitragem são solicitação da arbitragem, resposta à solicitação, nomeação dos árbitros, apresentação da demanda, contestação da demanda pela outra parte, apresentação de outras declarações e/ou defesa e depoimento das testemunhas, audiência, encerramento do processo e apresentação do laudo arbitral definitivo.

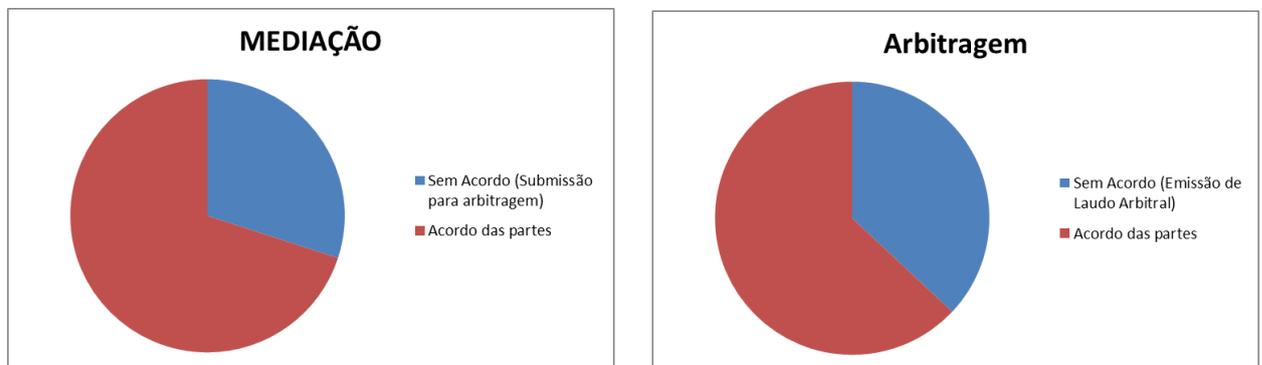
No caso do procedimento de Arbitragem Acelerada o prazo médio de duração é 6 (seis) meses da data de solicitação da arbitragem até a emissão do laudo arbitral definitivo. As etapas a serem cumpridas no

caso da Arbitragem Acelerada são solicitação da arbitragem e apresentação da demanda acontecem ao mesmo tempo, resposta à solicitação e contestação da demanda pela outra parte também acontecem juntas, nomeação de um único árbitro, audiência, encerramento do processo e por fim, apresentação do laudo arbitral definitivo.

Em relação a matéria de propriedade intelectual, a mediação e a arbitragem se aplicam no que se refere as transações ou relações comerciais em torno da exploração comercial dos direitos de propriedade intelectual, como por exemplo, exploração, uso e industrialização comerciais das patentes, os conhecimentos tecnológicos e licenças de marcas e *softwares*, os contratos de licenciamento e transferência para exploração comercial de tecnologias, contratos e ou acordos de parcerias para pesquisa e desenvolvimento e aqueles contratos relacionados a aquisição de tecnologias em que os direitos de propriedade intelectual são objetos e que estejam presentes.¹⁸⁴

O gráfico 1 apresenta uma comparação apresentada pela OMPI dos acordos realizados pelas partes quando optam pela Mediação ou Arbitragem.

Gráfico 1 – Percentual de acordos alcançados pelas partes em Mediações e Arbitragem administrados pelo Centro da OMPI



Fonte: Adaptado e traduzido pela autora. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/raci20152.pdf>. Acesso em 05 abr. 2016.

Com o Gráfico 1, fica nítida que a maioria das controvérsias e litígios submetidas à mediação são decididas por acordo entre as partes, enquanto que na Arbitragem apenas 37% (trinta e sete por cento) dos casos são decididos por comum acordo. Então, a minoria de 30% (trinta por cento) dos processos submetidos a mediação precisa de uma decisão do mediador ou a submissão *a posteriori* para arbitragem. Como na arbitragem a decisão é vinculante, 63%

¹⁸⁴ ORIAS, [2002?], p. 31-32.

(sessenta e três por cento) dos procedimentos finalizam com a decisão e emissão do Laudo Arbitral sem acordo das partes.

Segundo De Castro, Toscano e Bleda (2015), mais de 75% (setenta e cinco por cento) dos procedimentos do Centro da OMPI tem caráter internacional e apresentam como partes grandes, médias e pequenas empresas, universidades, produtores, centros de pesquisa, sociedades de gestão coletiva, pessoas físicas como artistas, autores, inventores, licenciados e licenciadores. As partes são provenientes de jurisdições distintas, como exemplo, Alemanha, Austrália, Áustria, Canadá, China, Chipre, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Rússia, Finlândia, França, Índia, Indonésia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Países Baixos, Panamá, Reino Unido, Singapura, Suíça e Turquia.¹⁸⁵

La resolución eficaz de cada procedimiento depende en gran medida de la calidad de los expertos. El Centro de la OMPI asiste a las partes en la identificación y elección de mediadores, árbitros y expertos por medio de una base de datos detallada de más de 1.500 expertos provenientes de más de 100 jurisdicciones, con experiencia en solución alternativa de controversias y especialistas en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial.¹⁸⁶

A experiência do Centro da OMPI nas soluções das controvérsias e litígios tem obtido êxito devido os seguintes motivos: os valores das taxas de registro e de solução por meio da arbitragem são reduzidos quando comparados com as custas de um processo judicial; a administração do procedimento é exercida por uma autoridade independente, internacional e especializada em direitos de propriedade intelectual; o Centro da OMPI possui uma lista internacional de mediadores e árbitros, especializados nos aspectos técnicos, comerciais e jurídicos da propriedade intelectual e além disso, possuem experiência em mediação e arbitragem comercial internacional; todas estas vantagens estão somadas a celeridade com que são determinadas as causas contribuindo com que os conflitos emergentes de relações contratuais, que envolvam a propriedade intelectual, não sejam desgastados e que as soluções das controvérsias contribuam a manter fluido o desenvolvimento do comércio internacional.¹⁸⁷

Transferência e Licenciamento de tecnologia, envolvem uma grande variedade de contratos e operações. Tais parcerias podem resultar em negócios, gestão ou questões jurídicas muito complexas, que normalmente envolvem propriedade intelectual e industrial e ainda partes de

¹⁸⁵ DE CASTRO & TOSCANO & BLEDA, 2015, p. 519-520.

¹⁸⁶ DE CASTRO & TOSCANO & BLEDA, 2015, p. 519-520.

¹⁸⁷ ORIAS, [2002?], p. 32-33.

diferentes origens e características, que podem apresentar diferentes expectativas e entendimentos em relação aos aspectos de criação, utilização e exploração da propriedade intelectual e industrial. Em tais situações complexas a prática eficiente e o entendimento pontual são fundamentais na prevenção e resolução de conflitos. Os procedimentos de resolução de controvérsias e litígios pode oferecer uma solução que é eficaz tanto do ponto de vista de tempo e custo, e pode ajudar as partes chegarem a um consenso para seus conflitos sem a necessidade de recorrer a processos judiciais.¹⁸⁸

¹⁸⁸ DE CASTRO & TOSCANO & BLEDA, 2015, p. 524-525.

5. CONCLUSÃO

O Novo Marco Legal da Inovação não possui a sua aplicação totalmente efetiva, devido a necessidade de realizar os procedimentos de regulamentação dos itens não autoaplicáveis, a criação e definição das políticas institucionais das ICTs públicas, a aplicação dos mecanismos e correção aqueles que não se aplicam na prática, além da tentativa de derrubada dos vetos ocorridos no momento da aprovação da lei.

Como o objetivo do presente estudo foi apresentar a arbitragem como meio alternativo de resolução de controvérsias, conclui-se que a Lei de Arbitragem permite que a administração pública direta e indireta terá opção de utilizar a arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. No presente trabalho, pode-se concluir que os direitos de propriedade intelectual poderão ser considerados direitos patrimoniais disponíveis.

Além disso, nos dias de hoje, não se tem mais dúvidas que a utilização da arbitragem pela Administração Pública devido ao avanço da legislação, da doutrina e da jurisprudência, que juntamente com o princípio da legalidade permite a aplicação da arbitragem nos contratos elaborados com o Poder Público.

Uma tecnologia tem a vigência média de 15 a 20 anos, e se na sua exploração comercial ocorrer algum conflito, a sua resolução na justiça comum pode demorar um longo tempo e acabar tornando a tecnologia obsoleta e não interessante para o mercado. A arbitragem também é importante devido ao prazo rápido e reduzido de resolução do conflito, que difere da justiça comum.

Levando em consideração que as ICTs públicas fazem parte da Administração Pública e que os direitos de propriedade intelectual são objetos dos CLTT e considerados direitos disponíveis, a mediação e a arbitragem são procedimentos importantes e são possíveis a sua aplicação para a solução de controvérsias em CLTT em que as ICTs públicas são partes.

Contudo, destaca-se que na mediação o resultado apresenta a vontade das partes, já na arbitragem o resultado é avaliado com base em uma norma objetiva que segue a legislação aplicável. Outro ponto importante é que a mediação apresenta a base para se chegar ao

resultado é o interesse das partes, enquanto na arbitragem o procedimento é baseado nos direitos das partes.

Por fim, na mediação o resultado deve ser aceito pelas partes de acordo com os interesses e necessidades, neste procedimento o mediador somente conduz a conversa e o acordo é realizado pelas partes. Na arbitragem, as partes apresentam seus pontos de vista, bem como a defesa de seus direitos e interesses para o árbitro ou tribunal, que é responsável por decidir a controvérsia baseado no direito de cada uma das partes.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUILAR, José Ricardo. *et al.* **IPédia - Guia da Propriedade Intelectual**. Portugal: Invulgar - Artes Gráficas, 2014. 175 p.

BARBOSA, Denis Borges (Org.) BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. MACHADO, Ana Paula. SIQUEIRA, Marcelo. TÁPIAS, Mariana Loja. **Direito da inovação (comentários à lei n. 10.973/2004, lei federal da inovação)**. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2006. 293 p.

BARBOSA, Maiana Vaz do Amaral. **A Arbitragem na Administração Pública**. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/arbitragem-na-administra%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica>. Acesso em 21 abr. 2016. Data provável [2011?]

BARONI, Larissa Leiros. **Lei de Inovação ainda é restritiva**. Disponível em: <http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2010/08/24/623534/ei-inovao-ainda-e-restritiva.html>. Acesso em 02 ago. 2016. Universia Brasil, 2010.

BASSO, Maristela. **Propriedade intelectual na era pós-OMC: especial referência aos países latino-americanos**. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed. 2005, 120 p.

BERNI, Jean Carlo Albiero. *et al.* **Interação universidade-empresa para a inovação e a transferência de tecnologia**. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5007/1983-4535.2015v8n2p258>. Acesso em 12 mai. 2016. Revista GUAL – Gestão Universitária na América Latina. Florianópolis, 2015. v. 8, n. 2, p. 258-277.

BOUND, Kirsten. **Brasil: a economia natural do conhecimento**. Traduzido por Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). Brasília: CGEE, 2008. 114 p.

BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. **Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 12 jul. 2015.

_____. Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996. **Dispõe sobre a arbitragem**, Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19307.htm. Acesso em: 12 jul. 2015.

_____. Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004. **Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm. Acesso em: 12 jul. 2015.

_____. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. **Código de Processo Civil**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 17 abr. 2016.

_____. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Patentes: história e futuro**. Rio de Janeiro: Sol Gráfica. [2002 – data provável]. 41 p.

_____. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CGCOM- Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia. **Perguntas frequentes - Transferência de tecnologia**. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-transferencia-de-tecnologia#por_que_fazer. Acesso em 21 mai.2016. Última modificação realizada em 28/04/2015 16h42.

_____. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Contratos de transferência de tecnologia - Mais informações**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/transferencia-de-tecnologia-mais-informacoes>. Por CGCOM- Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia — última modificação realizada em 09/05/2016 às 10h05. Colaboradores: Maria Tereza Carvalho dos Santos, Vitoria Orind, Dirceu Teruya, Mauro Catharino. Acesso em 21 mai.2016.

_____. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Modalidades contratuais**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/guia-basico-de-transferencia-de-tecnologia>. CGCOM- Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia [2015 – data provável]. 7 p. Acesso em: 21 mai. 2016.

_____. MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA (MCT). **Livro branco: ciência, tecnologia e inovação**. Disponível em: http://www.cgee.org.br/arquivos/livro_branco_cti.pdf. Acesso em 20 jul. 2016. Brasília: MCT, 2002. 80 p.

_____. MINISTÉRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (MCTI). **Estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação 2016-2019**. Disponível em: <http://www.mcti.gov.br/documents/10179/1712401/Estrat%C3%A9gia+Nacional+de+Ci%C3%A2ncia%20e+Tecnologia+e+Inova%C3%A7%C3%A3o+2016-2019/0cfb61e1-1b84-4323-b136-8c3a5f2a4bb7>. Acesso em 20 jul. 2016. Brasília: MCTI, 2016. 128 p.

_____. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). **Agravo Regimental Na Sentença Estrangeira nº SE 5.206**. Relator: PERTENCE, Sepúlveda. Publicado no DJ 30-04-2004 PP-00029. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=345889>. Acesso em 25 jul. 2016.

BUAINAIN, Antônio Márcio; CARVALHO, Sérgio M. Paulino. **Propriedade intelectual em um mundo globalizado**. Disponível em:

<http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27618-27628-1-PB.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2015. *Parcerias Estratégicas*, 2000, núm. 9. p.145-153.

CAMPOS, Rogério Princivalli da Costa. **O Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras no Brasil: Análise da Existência de Antinomia Entre as Normas do Art. 102, I, "h", da Constituição Federal e do Art. III da Convenção de Nova Iorque e Suas Consequências**. Disponível em: <http://www.arcos.org.br/livros/estudos-de-arbitragem-mediacao-e-negociacao-vol2/quarta-parte-artigo-dos-alunos/o-reconhecimento-e-a-execucao-de-sentencas-arbitrais-estrangeiras-no-brasil-analise-da-existencia-de-antinomia-entre-as-normas-do-art-102-i>. Acesso em 26 mai. 2016.

CANNADY, Cynthia. **Technology licensing and development agreements**. LexisNexis. Matthew Bender, Ver. Ed. 2015, 908p.

CHACÓN, José Peirats. ALONSO Ángel San Martín. **Desafíos en la transferencia de tecnología a los centros educativos**. Disponível em: <http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/32387/085772.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 19 mai. 2016. Ediciones Universidad de Salamanca. Vol. 2. 2012, p. 215-235.

CHIARINI, Tulio. RAPINI, Márcia Siqueira. VIEIRA, Karina Pereira. **Produção de novos conhecimentos nas universidades federais e as políticas públicas brasileiras recentes de ciência e tecnologia**. *Revista Economia & Tecnologia*, v. 10, p. 71-98, 2014.

CLOSS, Lisiane. *et al.* **Intervenientes na transferência de tecnologia universidade-empresa: o caso PUCRS**. Disponível em: <http://www.anpad.org.br/rac>. Acesso em 10 mai. 2016. *RAC*, Rio de Janeiro, 2012. v. 16, n. 1, art. 4, p. 59-78.

COMITÊ BRASILEIRO DE ARBITRAGEM. **Objetivos do CBAr**. Disponível em: <http://cbar.org.br/site/estatuto>. Acesso em 19 jan.2016.

CRUZ DA SILVA, Ronaldo. VIEIRA JÚNIOR, Milton. LUCATO, Wagner Cezar. **Proposta de procedimento de transferência de tecnologia**. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81027458010>. Acesso em 9 mai. 2016. Universidade Nove de Julho. São Paulo, Brasil. *Exacta*, vol. 11, núm. 1, 2013, pp. 115-122.

DE CASTRO, Ignacio. TOSCANO, Leandro E. BLEDA, Gonzalo. **Mediación y Arbitraje de la OMPI en materia de propiedad intelectual, tecnologías de la información y de la comunicación y franquicia. Últimas novedades**. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/raci20152.pdf>. Acesso em 05 abr. 2016. *Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*. 2015 vol. VIII, nº 2. p. 517–526

DIAS, Alexandre Aparecido. PORTO, Geciane Silveria. **Gestão de transferência de tecnologia na Inova Unicamp**. Disponível em:

<http://www.scielo.br/pdf/rac/v17n3/a02v17n3.pdf>. Acesso em 06 mai. 2016. RAC -Revista de Administração Contemporânea. Rio de Janeiro, 2013 vol:17 iss:3 p.263 -284.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 963 p.

FELIPE, Ednilson Silva. PINHEIRO, Alessandro de Orlando Maia. RAPINI, Márcia Siqueira . **A convergencia entre a politica industrial, de ciencia, tecnologia e inovacao - uma perspectiva neo-schumpeteriana e a realidade brasileira a partir dos anos 90**. Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online), v. 22, p. 265-290, 2011.

FERREIRA, Thiago Augusto de O. M. **Lei de Inovação Tecnológica**: entraves nas contratações públicas para transferência de tecnologia. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 21, n. 4759, 12 jul. 2016. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/35466>>. Acesso em: 3 ago. 2016.

GUERREIRO GAITÁN, Manuel. **Tipología de los contratos de transferencia de tecnología**. Disponível em : <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/461/440>. Acesso em 16 abr. 2015. Universidad Externado de Colombia. Revista La Propiedad Inmaterial, 2009, iss: 13, p.199-252.

_____. **Legislación aplicable a los contratos internacionales de transferencia de tecnología**. Disponível em: <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/2478/2114>. Acesso em 16 abr. 2015. Universidad Externado de Colombia. Revista La Propiedad Inmaterial. 2010, iss:14 pg:141 -193

GONTIJO, Cícero Ivan Ferreira. Propriedade industrial no século XXI – direitos desiguais. In: BARBOSA, Denis Borges (Org.). **Direito Internacional da Propriedade Intelectual**: o protocolo de madri e outras questões correntes da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. P. 219-273.

HOURCADE, Véronique. **Lei de Inovação - 5 anos**: Especialistas apontam avanços e gargalos. Disponível em: http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/maio2009/ju429_pag0607.php#. Acesso em 01 ago. 2016. Jornal da UNICAMP, Ano XXIII, n. 429. Campinas, 2009.

LACERDA, Antônio Corrêa de. et al. **Tecnologia estratégia para a competitividade**: inserindo a variável tecnológica no planejamento estratégico. São Paulo: Nobel, 2001. 173p.

LEITE, Luiz Fernando. **Inovação: o combustível do futuro**. Rio de Janeiro: Qualitymark: Petrobras, 2005. 168 p.

LOTUFO, Roberto de Alencar. **A institucionalização de núcleos de inovação tecnológica e a experiência da inova unicamp**. in SANTOS, Marli Elizabeth Ritter dos. TOLEDO, Patrícia Tavares Magalhães de. LOTURO, Roberto de Alencar. (orgs.). **Transferência de tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica**. Campinas: Komedi, 2009. 350 p.

MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves. FIGUEIRA BARBOSA, A.L. **Patentes, pesquisa & desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000. 164 p.

MAZZA, Alexandre. **Manual de direito administrativo**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 1407 p.

MEDEIROS, Juliana Corrêa Crepalde. **Parcerias Tecnológicas e Inovação Incremental: na indústria farmoquímica e farmacêutica Nacional**. Curitiba: Juruá, 2012. 200 p.

MELLO, Rafael Munhoz de. **Arbitragem e Administração Pública**. Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, Curitiba, 2015. n. 6 p. 47-81.

NOGUEIRA, Erico Ferrari. **A arbitragem e sua utilização na administração pública**. Disponível em: www.agu.gov.br/page/download/index/id/692918. Acesso em: 26 mai. 2016. Data provável [2013?]. 10p.

OLIVEIRA, Beatriz Lancia Noronha de. **Arbitragem nos contratos de parceria público-privado**. Disponível em <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-25062013-090852/pt-br.php>. Acesso em 15 out.2015. 155f. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **A arbitragem nos contratos da Administração Pública e a Lei 13.129/2015**. Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2015/06/17/a-arbitragem-nos-contratos-da-administracao-publica-e-a-lei-13-1292015/>. Acesso em 26 mai. 2016. Data provável [2015?].

ORIAS, Gabriela Maldonado. **Propuesta de mediacion y arbitraje en propiedad industrial para la comunidad andina de naciones**. Disponível em: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/BDA/bo-int-0006.pdf> Acesso em 06 abr. 2016. BDA – Biblioteca Digital Andina. Bolívia. Data Provável [2002?]. 99 p.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL(OMPI). **Solución de controversias para el siglo XXI**. Disponível em:

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/779/wipo_pub_779.pdf. Acesso em 05 abr. 2016. 28 p.

_____. **Solución de controversias sobre propiedad intelectual a través de la mediación y el arbitraje**. Disponível em:

http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/02/article_0008.html. Acesso em 05 abr. 2016. Revista de la OMPI. 2016. Número 2/2016.

PEREIRA, Raquel da Silva. *et al.* **Ensino de inovação na formação do administrador brasileiro**: contribuições para gestores de curso. Disponível em:

<http://raep.emnuvens.com.br/raep/article/view/202/pdf>. Acesso em: 15 out.2015.

Administração: Ensino e Pesquisa (RAEP). 2015, vol. 16, iss 1.p. 101-139.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Contratos: introdução aos contratos de prestação de serviços de pesquisa, parceria de pesquisa e desenvolvimento, comercialização de tecnologia e propriedade intelectual de instituições científicas e tecnológicas**, in SANTOS, Marli Elizabeth Ritter dos; TOLEDO, Patrícia Tavares Magalhães de; LOTURO, Roberto de Alencar. (orgs.). **Transferência de tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica**. Campinas: Komedi, 2009. 350 p.

PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). **Manual básico de acordos de parceria de PD&I**: aspectos jurídicos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010. 158p.

POLETTO, Carlos Alberto. ARAÚJO, Maria Arlete Duarte de. MATA, Wilson da. **Gestão compartilhada de P&D: o caso da Petrobras e a UFRN**. Disponível em:

<http://www.scielo.br/pdf/rap/v45n4/a09v45n4.pdf>. Acesso em 13 mai. 2016. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro: 2011. v.45 iss:4. p.1095-1117.

QUEIROZ, Raul Loureiro. **Arbitragem internacional na solução de controvérsias em propriedade intelectual**. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/13869>. Acesso em 21 out. 2015. 105f. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Direito. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2008.

RAMINA, Bernardo Guedes. **A convenção de Nova Iorque e a homologação da sentença arbitral estrangeira no Brasil**. Disponível em:

<http://www.mironetoadvogados.com.br/categoria-artigos/104-a-convencao-de-nova-iorque-e-a-homologacao-da-sentenca-arbitral-estrangeira-no-brasil>. Acesso em 26 mai.2016. Curitiba, 2007.

RAMIREZ-DAZA, Luis. **La Función del Arbitraje en la Solución de Controversias Internacionales Relativas a la Propiedad Intelectual**. Disponível em:

http://limaarbitration.net/LAR5/Luis_Ramirez_Daza.pdf. Acesso em 05 abr. 2016. Lima Arbitration – Revista del Circulo Peruano de Arbitraje. Peru: 2012/2013. Iss.5. p.161-184.

RAPINI, Márcia Siqueira; OLIVEIRA, Vanessa C. Parreiras de. SILVA NETO, Fábio Chaves do Couto e. **A natureza do financiamento influencia na interação universidade-empresa no Brasil?**. Revista Brasileira de Inovação, v. 13, p. 77-108, 2014.

RIOS, Luz Elena Jaimes. **A propriedade intelectual e o direito da concorrência no âmbito da organização mundial do comércio**. Disponível em: <https://www.amidi.com.br/revista/index.php/rmdni/article/view/13/10>. Acesso em 5 mai. 2016. Revista Mineira de Direito Internacional e Negócios Internacionais (RMDINI), Minas Gerais, 2014, v. 1, iss 1. p. 102-121.

RODRIGUEZ, Alberto. DAHLMAN, Carl. SALMI, Jamil. **Conhecimento e inovação para a Competitividade**. Banco Mundial. Tradução, Confederação Nacional da Indústria. Brasília, CNI, 2008. 327 p.

SACHS, Jeffrey. **O divisor global de Inovação**, in VARELLA, Marcelo Dias. (org.) **Propriedade intelectual e desenvolvimento**. São Paulo: Lex Editora, 2005. p.21-33.

SALOMÃO, Wiliander França. **A arbitragem na administração pública**. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9627&revista_caderno=4. Acesso em 26 mai. 2016. Portal Jurídico na Internet Âmbito Jurídico. Data provável [2010?].

SANTOS SILVA, Luan Carlos. *et al.* **Processo de transferência de tecnologia em universidades públicas brasileiras por intermédio dos núcleos de inovação tecnológica**. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33941643003>. Acesso em 13 mai.2016. Asociación Interciencia. Caracas, Venezuela. Interciencia, v. 40, núm. 10, 2015, p. 664-669.

STAL, Eva. SOUZA NETO, José Adeodato de. **Cooperação institucional universidade-empresa**. Porto Alegre: SEBRAE/RS, 1998. 96p.

TRIPLE HELIX RESEARCH GROUP – THERG-BRAZIL. **Sobre a Triple Helix**. Disponível em: <http://www.triple-helix.uff.br/sobre.html>. Acesso em 13 jul. 2016.