

U F *m* G



**MODELOS DE
INTERAÇÃO PARA
INOVAÇÃO**

2021

UFMG - EMPRESA

1. A CTIT

A Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Minas Gerais (**CTIT/UFMG**), Núcleo de Inovação Tecnológica (**NIT**), responsável por apoiar a gestão da Política de Inovação na UFMG.

Dentre outras ações, a CTIT promove a **transferência** das criações desenvolvidas na UFMG, por meio das quais é viabilizada a geração de produtos, processos e serviços em **benefício da sociedade**.



A **Lei de Inovação** (Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004) estabelece em seu artigo 6º que é facultado à Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de **direito de uso ou de exploração** de criação por ela desenvolvida.

A Lei de Inovação considera como criação: **invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, novo cultivar ou cultivar essencialmente derivada** e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores (art. 2º da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004).

Na UFMG, a transferência de tecnologia se concretiza por meio da assinatura de contrato específico, no qual são estabelecidas as condições para a exploração comercial da criação, dentre outras disposições. É passível de transferência toda criação desenvolvida e protegida na UFMG, a exemplo de **patentes, know how, software, marcas e desenho industrial**.

2. Modelos de Interação com Empresas no campo da Lei de Inovação

Com relação às ações envolvendo a interação entre a UFMG e as empresas, tem-se as seguintes possibilidades:

2.1. Acordo de confidencialidade: é o instrumento firmado para resguardar os parceiros quanto à troca de informações sensíveis, que ainda não estão protegidas de outras formas. **O acordo não dá direito à exploração comercial e ao uso das informações que serão compartilhadas.**

Para firmar o acordo é necessário definir o objeto, ou seja, o teor da informação.

2.2. Acordo de Parceria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação PD&I: propõe a **execução conjunta de atividades** de **pesquisa** científica e tecnológica e de **desenvolvimento** de tecnologia, produto, serviço ou processo por meio da cooperação entre os partícipes (art. 9º da Lei de Inovação). Tal instrumento é capaz de atender às seguintes demandas:

I - parceria para a realização de pesquisa para desenvolvimento de tecnologia: os resultados desse tipo de acordo podem levar à criação de uma nova propriedade intelectual passível de proteção e o parceiro tornar-se-á cotitular ou poderá se tornar titular exclusivo, neste último caso mediante o pagamento de retribuição financeira (cessão da tecnologia resultante nos termos do art. 9º, §3º, da Lei de Inovação);

II - aperfeiçoamento de tecnologia pré existente da UFMG até o estágio de maturidade de desenvolvimento de interesse de parceiros que queiram transferi-la.

O **plano de trabalho** é parte integrante e indissociável do acordo de parceria para PD&I e deve conter, de forma clara, nos termos do art. 35 do Decreto nº9.283/2018:

I - a descrição das atividades conjuntas a serem executadas;

II - a estipulação das metas a serem atingidas e os prazos previstos para execução, além dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas, considerados os riscos inerentes aos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação;

III - a descrição dos meios a serem empregados pelos parceiros necessários à execução do plano de trabalho); e

IV - a previsão da concessão de bolsas nos termos do §4º do art. 35 do Decreto nº 9.283/2018 (se for o caso).

2.3. Termo de transferência de material: é o instrumento firmado entre remetente e destinatário para remessa de uma ou mais amostras contendo patrimônio genético acessado ou disponível para acesso, que indica, quando for o caso, se houve acesso a conhecimento tradicional associado e que estabelece o compromisso de repartição de benefícios de acordo com as regras previstas em Lei (Lei nº 13.123/2015, art. 2º, inciso XXIII), no qual serão previstas, dentre outras, as condições atinentes à propriedade intelectual.

2.4. Transferência: tem por objetivo **conceder a terceiros o direito de uso ou de exploração de criação desenvolvida pela UFMG, isoladamente ou em parceria**, para fins de desenvolvimento, produção e comercialização. São formalizados mediante assinatura de Contrato de Transferência, no qual são definidas as condições para a exploração da criação.

Lei de Inovação (art. 6º): "é facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria".

A Lei de Inovação dispõe sobre duas modalidades de contratação, a saber:

CONTRATAÇÃO SEM EXCLUSIVIDADE

Os contratos podem ser firmados diretamente entre as partes para fins de exploração da criação, não havendo necessidade de realização de licitação ou outro tipo de chamamento público. Esse modelo de contratação não impede a possibilidade de transferência a outros interessados.

Lei de Inovação (art. 6º, §2º): "Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos podem ser firmados diretamente entre as partes, para fins de exploração de criação que deles seja objeto".

CONTRATAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE

Geralmente é concedida a parceiros que tenham firmado acordo de parceria para PD&I com a UFMG e que tenham o interesse de explorar comercialmente os resultados. Em caso de desenvolvimento conjunto, o parceiro tem a preferência de explorar comercialmente as tecnologias decorrentes do acordo com exclusividade e não há necessidade de chamamento público (Lei de Inovação, art. 6ª, §1º-A).

No caso de transferência **com exclusividade** de tecnologia de cujo desenvolvimento a empresa interessada não tenha participado é necessária a **publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, no caso o site da CTIT**, no qual estarão definidos os critérios específicos para a seleção da melhor proposta.

O extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da UFMG será realizado conforme estabelecido em sua política de inovação (Art. 6º, Lei de Inovação, 2004).

Durante a vigência do contrato, o licenciado será o único detentor dos direitos concedidos no contrato, impedindo a transferência a outros interessados.

2.5. Cessão: transferência dos direitos sobre a criação para terceiros mediante compensação, financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável para a UFMG. A cessão poderá ser realizada para empresas que participaram ou não do desenvolvimento da criação. Se a criação objeto da cessão for obtida no âmbito do Acordo de PD&I.

Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo.

(...)

§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º serão asseguradas às partes contratantes, nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável. (Art. 9, § 3, Lei 10.973/04)

Se a parte interessada não tiver firmado Acordo de PD&I prévio com a ICT, a cessão deverá ser precedida de ampla publicidade no sítio eletrônico oficial da ICT pública, na forma estabelecida em sua política de inovação (Art. 13º, §3º, Decreto 9.283/ 2018).

2.6. Alianças estratégicas

As alianças estratégicas envolvem parcerias de caráter estratégico a serem desenvolvidas em cooperação de longo prazo, envolvendo atividades que objetivem, por exemplo, a criação de um ambiente promotor de inovação, para a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologias (art. 3 da Lei 10.973/04). Pode haver o compartilhamento ou a permissão de uso de infraestrutura ou ainda a permissão de uso de capital intelectual da UFMG.

Apesar de envolver a possibilidade de realização de prestação de serviços e de projetos de P&D como atividades que podem ocorrer por meio da aliança estratégica, este instrumento pressupõe um esforço mais contínuo entre as partes para a geração de produtos, processos e

serviços inovadores. Assim, difere-se destas formas usuais de parcerias, por não definir uma entrega específica.

O **acordo de parceria para a constituição de alianças estratégicas** é o principal instrumento jurídico utilizado para formalizar esse tipo de interação. A UFMG já dispõe de minuta padrão, elaborada conforme parecer da AGU na UFMG.

A Propriedade intelectual resultante dos acordos de aliança estratégica serão tratadas caso a caso.

O plano de trabalho é tratado conforme já descrito anteriormente para acordos de parceria para PD&I.

3 Formas de Remuneração - Transferência de Tecnologias

As principais formas de remuneração referentes aos contratos de transferência de tecnologias firmados entre a UFMG e terceiros são:

3.1. Taxa de Acesso (*Downpayments*):

A taxa de acesso é um valor exigido a título de remuneração inicial, que dá ao licenciado o direito de explorar a tecnologia por um determinado período definido em contrato. As formas de pagamento também são estabelecidas em instrumento contratual a ser firmado entre as partes.

3.2. *Royalties*

Os *royalties* são um percentual que incide sobre o valor exigido pelo licenciado para a comercialização do produto, processo ou serviço obtido de tecnologia licenciada pela UFMG. Os *royalties* são devidos à UFMG a partir do momento que a tecnologia começa a ser comercializada pela licenciada, até o término do contrato.

3.3. Taxa de Sublicenciamento

Em caso de sublicenciamento, caberá à UFMG participação sobre o valor eventualmente negociado pela licenciada para o sublicenciamento a terceiros. O percentual de participação será tratado caso a caso.

3.4. Prêmio

Valor exigido para que uma instituição que tenha firmado Acordo de Parceria para PD&I com a UFMG possa implementar a tecnologia internamente. O valor do Prêmio é definido caso a caso.

3.5. Usufruto de Quotas de Ação da empresa Licenciada

Essa é uma forma de remuneração utilizada pela UFMG que consiste na gravação de usufruto de quotas ou ações da empresa licenciada. Ao final de cada exercício fiscal, após apuração do resultado, a UFMG recebe a a parte do lucro social distribuído entre os acionistas ou sócios da empresa de acordo com o percentual das ações ou quotas gravadas.



Todos os instrumentos jurídicos citados neste documento precisam observar os trâmites de aprovação exigidos na Universidade e serem submetidos à avaliação pela Advocacia Geral da União - AGU na UFMG.



Coordenadoria de
Transferência e
Inovação Tecnológica
UFMG

U F *m* G

transferencia@ctit.ufmg.br

(31) 3409 - 3929

(31) 3409 - 6787