

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
CURSO DE MESTRADO**

Gabriel Sant'Ana Palma Santos

**CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA E OS ACORDOS DE PARCERIA DE PD&I –
ESTUDO DO *LAMBERT TOOLKIT***

Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina para a obtenção do Grau de Mestre em Direito.

Orientador: Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel.

Florianópolis

2012

Catálogo na fonte pela Biblioteca Universitária
da
Universidade Federal de Santa Catarina

S237c

Santos, Gabriel Sant'Ana Palma

Contratos internacionais de transferência de tecnologia e os acordos de parceria de PD&I [dissertação] : estudo do Lambert Toolkit / Gabriel Sant'Ana Palma Santos ; orientador, Luiz Otávio Pimentel. - Florianópolis, SC, 2012.

274 p.: tabs.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito.

Inclui referências

1. Direito. 2. Propriedade intelectual. 3. Transferência de tecnologia. 4. Contratos de vendas para exportação. I. Pimentel, Luiz Otávio. II. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Direito. III. Título.

CDU 34

Gabriel Sant'Ana Palma Santos

**CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA E OS ACORDOS DE PARCERIA DE PD&I –
ESTUDO DO *LAMBERT TOOLKIT***

Esta Dissertação foi julgada adequada para obtenção do Título de Mestre e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina.

Florianópolis, 1º de Março de 2012.

Prof. Luiz Otávio Pimentel, Dr.
Coordenador do Curso

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel
Orientador
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Dr. Carlos Maurício Pires e Albuquerque Ardisson
Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
Universidade Estácio de Sá

Prof. Dr. Aires José Rover
Universidade Federal de Santa Catarina

À Laís, sobrinha bem amada, e aos meus queridos pais e irmã, Aurélia, José Carlos e Nathália, pelo exemplo diário de superação e fé.

AGRADECIMENTOS

O resultado de um trabalho como este nunca é fruto de uma só mão. Agradeço àqueles que direta ou indiretamente doaram um pouco de si para as páginas seguintes.

Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel, por preocupar-se não apenas com o conteúdo aqui apresentado, mas também pelo sucesso pessoal e profissional dos seus alunos.

Ao INPI pela colaboração irrestrita, transparência e profissionalismo de seus colaboradores, especialmente Araken Alves de Lima, Carlos Maurício Ardissonne, Cláudia Valentina de Arruda Campos, Eduardo Winter, Leopoldo Coutinho, Lia de Medeiros, Mauro Catharino Vieira da Luz, Sergio Medeiros Paulino de Carvalho, Wellington Marcelo Cruz, sem os quais não teria sido possível este estudo;

Uma reverência especial a Sra. Christine Reid, que integrou o grupo de pesquisadores que elaborou o *Lambert Toolkit*, que me recebeu muito bem em sua cidade, Oxford, e ao Escritório Britânico de Propriedade Intelectual (UK IPO), na pessoa da Srta. Nancy Pignataro, que igualmente foi muito gentil na entrevista realizada no ano de 2011.

Meus agradecimentos especiais à Jamile Sabatini Marques e Rui Luiz Gonçalves, pelo apoio, compreensão e simplesmente por acreditarem.

À minha querida Júlia Conterno Rodrigues, pela mão amiga, pela presença e pela paciência.

Ao meu amigo Ricardo Viel, pelas palavras certas de um irmão, em todos os momentos.

Ao estimado Professor Grando, que há muitos anos se aventurou a ensinar-me a arte da elaboração de textos científicos, meu reconhecimento;

Aos Professores João dos Passos e Eliza Coral, pelas excelentes contribuições quando da qualificação da dissertação;

À Heloísa Medeiros e Patrícia Areas, por ensinarem o caminho.

Aos funcionários da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, pela colaboração e confiança.

Às queridas tias Cléo, Cidinha, Betinha e Dulce, e aos tios Mário, Rafael e Shiguemizu, pelo carinho e por estarem sempre prontos a ajudar;

Aos amigos Andressa, Bruna, Betina, Conrad, Cynthia, Fernanda, Guilherme, Jana, Jorge, José, Lígia, Lucas, Rafael, Samuel, Elis, Jacqueline, Daiana, Elisete, Gabriella, Kamila e Tatiana, por tornarem a vida mais doce;

À Rafaella de Paula Tavares, por todo o amor, cumplicidade e auxílio incondicional.

À Ele, pela esperança do amanhã.

Impossível compor um poema a essa altura da
evolução da humanidade.
Impossível escrever um poema – uma linha que
seja - de verdadeira poesia.
O último trovador morreu em 1914.
Tinha um nome de que ninguém se lembra mais.
Há máquinas terrivelmente complicadas para as
necessidades mais simples.
Se quer fumar um charuto aperte um botão.
Paletós abotoam-se por eletricidade.
Amor se faz pelo sem-fio.
Não precisa estômago para a digestão.
Um sábio declarou a O Jornal que ainda falta
muito para atingirmos um nível razoável de
cultura.
Mas até lá, felizmente, estarei morto.
Os homens não melhoraram
E matam-se como percevejos.
Os percevejos heróicos renascem.
Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado.
E se os olhos reaprendessem a chorar seria um
segundo dilúvio.
(Desconfio que escrevi um poema).

O Sobrevivente. Carlos Drummond de Andrade, 1930.

RESUMO

O presente trabalho tem como escopo o estudo dos contratos internacionais de transferência de tecnologia, suas classificações, características e modalidades. São analisados mais detalhadamente os acordos de parceria de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), entendidos como uma modalidade daqueles contratos, bem como o *Lambert Toolkit*, que reúne os modelos de acordos de parceria de pesquisa, desenvolvimento e inovação elaborados e recomendados pelo Reino Unido. Para isso, emprega-se o método dedutivo e utiliza-se como fonte de pesquisa as legislações nacionais e internacionais pertinentes ao assunto, dados estatísticos, entrevistas e doutrinas brasileiras e estrangeiras. Tem-se como problema de pesquisa identificar se os acordos de PD&I podem ser classificados na categoria de contratos de transferência de tecnologia, bem como se os modelos de acordos pertencentes ao *Lambert Toolkit* são compatíveis com o ordenamento jurídico nacional. Parte-se da hipótese de que os acordos de parceria de PD&I representam uma de suas principais modalidades, além de considerar que os instrumentos previstos no *Lambert Toolkit* necessitam de adequação perante a legislação nacional para servirem de modelo no país. A primeira parte do trabalho dedica-se à apresentação de conceitos operacionais importantes, tais como tecnologia, transferência de tecnologia e contratos internacionais, além de abordar questões relacionadas à proteção da tecnologia e às classificações de contratos de transferência de tecnologia no Brasil. Em seguida é analisada cada uma das modalidades de contratos de transferência de tecnologia para, no terceiro capítulo, focar o estudo sobre as características dos acordos parceria de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e os modelos contidos no *Lambert Toolkit*.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia, Contratos Internacionais.

ABSTRACT

The scope of this paper is the study of international contracts of technology transfer, their ratings, features and modalities. The partnership agreements in research, development and innovation, understood as a form of such contracts, are analyzed in more detail, as well as the Lambert Toolkit, which includes model agreements for research, development and innovation developed and recommended by the United Kingdom. This study was conducted according to the deductive method. The sources used were basically national and international laws, statistics, interviews and Brazilian and foreign scholars' works. The research's problem is to identify if the agreements RD&I can be classified as contracts of technology transfer as well as models of agreements pertaining to the Lambert Toolkit are compatible with national law. It starts with the hypothesis that the partnership RD&I agreements are one of its main modalities, besides considering the instruments under the Lambert Toolkit need to adapt to the national legislation to serve as models in the country. The first part of this work is dedicated to the presentation of important operational concepts, such as technology, technology transfer and international contracts, as well as address issues related to protection of technology and the classifications of contracts of technology transfer in Brazil. Thereafter, each of the modalities of technology transfer contracts is analyzed. In the third chapter, the study focuses on the characteristics of agreements in research, development and innovation, and the models contained in the Lambert Toolkit.

Keywords: Intellectual Property, Technology Transfer, International Contracts.

LISTA DE QUADROS

| | |
|---|-----|
| Quadro 1- Comparativo entre as variáveis observadas pelo adquirente e pelo detentor de uma tecnologia para a realização de uma transferência..... | 33 |
| Quadro 2- Contratos de Transferência de Tecnologia segundo o INPI..... | 58 |
| Quadro 3- Instrumentos jurídicos previstos na Lei de Inovação Federal para a promoção da inovação..... | 59 |
| Quadro 4- Classificação-Geral dos Contratos de Transferência de Tecnologia..... | 62 |
| Quadro 5- Grupos de Contratos de Transferência de Tecnologia..... | 64 |
| Quadro 6- Natureza e finalidade das marcas..... | 82 |
| Quadro 7- Formas de apresentação da marca e finalidades..... | 82 |
| Quadro 8- Benefícios da constituição de <i>joint ventures</i> | 108 |
| Quadro 9- Principais diferenças entre os Modelos do <i>Lambert Toolkit</i> | 135 |

LISTA DE TABELAS

| | |
|---|----|
| Tabela 1 - Número de certificados de averbação por país fornecedor de tecnologia 2000-2006..... | 50 |
| Tabela 2 - Número de Certificados de Averbação por Categoria Contratual..... | 51 |

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACATE – Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia
BACEN – Banco Central do Brasil
BRASSCOM - Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação
CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
DIP – Direito Internacional Público
DIPr – Direito Internacional Privado
EBTI – Escritório Britânico de Propriedade Intelectual
FAPs – Fundações de Apoio à Pesquisa
FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos
FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz
GATT - *General Agreements on Tariffs and Trade* (Acordo Geral de Tarifas e Comércio)
GSK - GlaxoSmithKline
ICT – Instituição de Ciência e Tecnologia
INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IPO – *Intellectual Property Office* (Escritório de Propriedade Intelectual)
LICC - Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro
LPI – Lei da Propriedade Industrial
MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
NIT – Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia
OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OMC – Organização Mundial do Comércio
OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual
ONU – Organização das Nações Unidas
PI – Propriedade Intelectual
P&D - Pesquisa e Desenvolvimento
PD&I – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
RFB – Receita Federal do Brasil
TRIPS - *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)
TI – Tecnologia da Informação
TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação

TT – Transferência de Tecnologia

UE – União Européia

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina

UK – United Kingdom

UKIPO – United Kingdom Intellectual Property Office

UNCTAD - Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento

SUMÁRIO

| | |
|--|-----------|
| 1 INTRODUÇÃO..... | 23 |
| 2 A TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA..... | 27 |
| 2.1 A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA..... | 27 |
| 2.1.1 O Conceito de Tecnologia..... | 28 |
| 2.1.2 O Conceito de Transferência de Tecnologia..... | 30 |
| 2.1.3 As Modalidades e os Benefícios da Transferência de Tecnologia..... | 32 |
| 2.2 A PROTEÇÃO DA TECNOLOGIA..... | 35 |
| 2.2.1 A Proteção e a transferência da tecnologia no âmbito internacional..... | 37 |
| 2.2.2 A Proteção da Tecnologia no Brasil..... | 40 |
| 2.3 OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA..... | 42 |
| 2.3.1 Os Contratos Internacionais de Transferência de Tecnologia..... | 43 |
| 2.3.2 A Legislação aplicável aos Contratos Internacionais..... | 44 |
| 2.3.3 Os Contratos de Transferência de Tecnologia no Brasil..... | 48 |
| 2.3.4 As Características dos Contratos de Transferência de Tecnologia..... | 53 |
| 2.3.5 A Classificação dos Contratos de Transferência de Tecnologia..... | 55 |
| 2.3.5.1 <i>Os Contratos de Transferência de Tecnologia segundo o Banco Central do Brasil.....</i> | <i>56</i> |
| 2.3.5.2 <i>Os Contratos de Transferência de Tecnologia segundo a Receita Federal do Brasil.....</i> | <i>56</i> |
| 2.3.5.3 <i>Os Contratos de Transferência de Tecnologia segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.....</i> | <i>57</i> |
| 2.3.5.4 <i>Os Contratos de Transferência de Tecnologia segundo a Lei de Inovação Federal.....</i> | <i>58</i> |
| 2.3.6 A Classificação adotada para os Contratos de Transferência de Tecnologia..... | 63 |
| 3. AS MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA..... | 65 |
| 3.1 OS DIREITOS DE AUTOR E OS DIREITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL..... | 65 |
| 3.2 A CESSÃO E A LICENÇA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL..... | 70 |
| 3.3 OS CONTRATOS DE LICENÇA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL..... | 74 |
| 3.3.1 O Contrato de Licença de Patente..... | 74 |
| 3.3.2 O Contrato de Licença de Desenho Industrial..... | 78 |
| 3.3.3 O Contrato de Licença de Marca..... | 80 |
| 3.3.4 O Contrato de Licença de Topografia de Circuitos Integrados..... | 85 |
| 3.3.5 O Contrato de Licença de Programas de Computadores..... | 90 |

| | |
|--|------------|
| 3.4 OS CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS TECNOLÓGICOS..... | 94 |
| 3.4.1 O Contrato de Fornecimento de Tecnologia ou <i>Know-How</i> | 95 |
| 3.4.2 O Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica..... | 99 |
| 3.5 OS CONTRATOS MISTOS..... | 102 |
| 3.5.1 O Contrato de Franquia..... | 102 |
| 3.5.2 O Contrato de <i>Joint Venture</i> | 106 |
| 3.5.3 O Acordo de Parceria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação..... | 110 |
| 4. OS ACORDOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO E OS MODELOS CONTIDOS NO <i>LAMBERT TOOLKIT</i> | 119 |
| 4.1 AS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS ACORDOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO..... | 119 |
| 4.2 O <i>LAMBERT TOOLKIT</i> | 126 |
| 4.2.1 A origem do <i>Lambert Toolkit</i> | 126 |
| 4.2.2 As negociações entre Brasil e Reino Unido relativas ao <i>Lambert Toolkit</i> | 129 |
| 4.2.3 As características dos modelos de acordo de parceria de PD&I do <i>Lambert Toolkit</i> | 133 |
| 4.2.4 A análise do <i>Lambert Toolkit</i> frente o ordenamento jurídico brasileiro..... | 138 |
| 4.3 AS PERSPECTIVAS PARA O USO DO <i>LAMBERT TOOLKIT</i> NO BRASIL..... | 143 |
| 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... | 151 |
| REFERÊNCIAS..... | 155 |
| ANEXO A – <i>LAMBERT AGREEMENT 1</i> | 169 |
| ANEXO B – <i>LAMBERT AGREEMENT 2</i> | 189 |
| ANEXO C – <i>LAMBERT AGREEMENT 3</i> | 211 |
| ANEXO D – <i>LAMBERT AGREEMENT 4</i> | 233 |
| ANEXO E – <i>LAMBERT AGREEMENT 5</i> | 255 |

1 INTRODUÇÃO

A lista das 10 pessoas mais ricas do mundo do ano de 2011, editada pela Revista norte-americana *Forbes*¹, permite algumas considerações interessantes. A soma das dez maiores fortunas alcança 406 bilhões de dólares, o que equivale à economia da Áustria, ou seja, a 26ª do mundo². Dentre os setores de atuação dos bilionários, três são da área de tecnologia, três atuam com petróleo e mineração, dois são do mundo na moda, um dedica-se a investimentos em ações, e o último é proprietário da maior rede de varejo do mundo.

Comparando-se os setores de origem das fortunas, verifica-se que os bilionários da área da tecnologia somam US\$ 169,5 bilhões, ou seja, quase 41,8% do total. Os demais setores, petróleo e mineração, moda, investimentos e varejo representam, respectivamente, US\$ 88,1 bilhões (21,7%), US\$ 72 bilhões (17,7%), US\$ 50 bilhões (12,3%) e US\$ 26,5 bilhões (6,5%).

Apenas sete anos antes, remetendo-se à lista das dez maiores fortunas do ano de 2004, perceber-se-á que a soma da fortuna dos dois empresários do setor tecnológico, os fundadores da empresa norte-americana *Microsoft*, era estimada em US\$ 67,8 bilhões. Ou seja, cerca de 40% do que o setor representa em 2011. Mais do que isso, a tecnologia tinha um peso muito menor do que o setor do varejo, cujo grupo de seis bilionários detinha fortuna equivalente a US\$ 144 bilhões, ou seja, 52% de um total de US\$ 276 bilhões³.

Se analisarmos uma pesquisa realizada pela revista *Fortune* em 1957, nos Estados Unidos, se verá que não consta na lista nenhum empresário do setor da tecnologia, e nenhuma fortuna individual alcançava 1 bilhão de dólares.⁴

Cabe também destacar o fato de, tradicionalmente, os Estados Unidos liderarem a lista como país de origem dos maiores bilionários do mundo. No que se refere à tecnologia, todos os listados são norte-

¹ *FORBES MAGAZINE. The World's Billionaires 2011*. Disponível em: http://www.forbes.com/2010/03/10/worlds-richest-people-slim-gates-buffett-billionaires-2010_land.html> Acesso em: 02 de fevereiro de 2012.

² TERRA ECONOMIA. **PIB Mundial**. Disponível em: <http://www.terra.com.br/economia/infograficos/pib-mundial/>> Acesso em: 02 de fevereiro de 2012.

³ *FORBES MAGAZINE. The World's Billionaires 2004*. Disponível em: <http://www.forbes.com/2004/02/25/bill04land.html>> Acesso em: 02 de fevereiro de 2012.

⁴ ACADEMIC DICTIONARIES AND ENCYCLOPEDIAS. **Wealthiest Americans (1957)**. Disponível em: <http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/1405214>> Acesso em: 02 de fevereiro de 2012.

americanos, haja vista o pioneirismo desse país no desenvolvimento de tecnologias, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial.⁵

Os dados apresentados apenas confirmam a observação de que, a cada dia, a tecnologia ocupa mais importância na economia mundial e na vida das pessoas. Em pouco mais de cinco décadas, o setor tecnológico desenvolveu-se de tal maneira que modificou as estruturas do comércio internacional, superou setores tradicionais e criou um novo gigante, poderoso e pujante segmento econômico. O alto valor agregado de seus produtos e serviços e a capacidade de geração de riqueza fez com que os países passassem a buscar formas de fomentar o desenvolvimento tecnológico e proteger suas tecnologias nacionais.

Nesse sentido, assistiu-se nas últimas décadas a um movimento intenso de criação de normas, leis e sistemas jurídicos nacionais, bem como tratados e organizações internacionais de alcance mundial visando à proteção da tecnologia, como forma de garantir aos seus detentores o direito de exclusividade e exploração, e, com isso, altos retornos financeiros.⁶

O fenômeno da globalização acelerou o volume do comércio internacional e, como consequência, intensificou a competição entre as empresas e países, contribuindo ainda mais para o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação como forma de dominar novas tecnologias e conquistar diferenciais competitivos. Naturalmente, a exploração destas tecnologias pelos seus detentores e o interesse dos demais em alcançar rapidamente níveis superiores de desenvolvimento tecnológico acarretou um aumento da transferência internacional de tecnologias⁷.

Desse modo, na medida em que se valorizam as tecnologias e aumenta o seu intercâmbio entre as partes de diversos países, torna-se essencial a elaboração de instrumentos jurídicos capazes de regular tais negociações. Explica-se, assim, a relevância dos contratos internacionais de transferência de tecnologia, objeto do presente estudo.

Diante disso, o interesse pelo objeto de estudo decorre do desenvolvimento de uma parceria entre o Escritório de Propriedade

⁵ MAIA, Jayme de Mariz. **Economia Internacional e Comércio Exterior**. São Paulo: Atlas, 1995. p.42.

⁶ BARBIERI, José Carlos; DELAZARO, Walter. **Nova Regulamentação da Transferência de Tecnologia no Brasil**. São Paulo: Revista de Administração de Empresas (RAE), 1993. p.3. Disponível em: <http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S0034-7590199300030002.pdf> Acesso em: 07 de agosto de 2011.

⁷ GONÇALVES, R.; et al. **A Nova Economia Internacional: uma perspectiva brasileira**. Rio de Janeiro: Campus, 1998. p.154-155.

Intelectual do Reino Unido (da sigla UK-IPO, em inglês) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) brasileiro, justamente para a análise da adoção, no Brasil, destes instrumentos contidos no *Lambert Toolkit*.

Como problema de pesquisa apresenta-se: Os acordos de parceria de desenvolvimento, pesquisa e inovação podem ser classificados na categoria de contratos de transferência de tecnologia? E os modelos de acordos pertencentes ao *Lambert Toolkit* são compatíveis com o ordenamento jurídico nacional a ponto de permitir a recomendação do seu uso pelo INPI?

Para tal e tanto, partiu-se de uma análise sobre os contratos internacionais de transferência de tecnologia segundo o ordenamento nacional e da hipótese de que os acordos de parceria de PD&I representam uma de suas principais modalidades, além de considerar que os instrumentos previstos no *Lambert Toolkit* necessitam de adequação perante a legislação nacional para servirem de modelo no país.

Para isso, estruturou-se este trabalho em três capítulos. No primeiro deles, estudou-se o fenômeno da transferência internacional de tecnologias, os conceitos a ele relativos, bem como o modo de proteção das mesmas no Brasil e internacionalmente. Além disso, foram abordadas as principais características dos contratos de transferência de tecnologia e apresentadas as diferentes classificações desses instrumentos jurídicos no Brasil.

O segundo capítulo teve como objetivo analisar as principais modalidades de contratos de transferência de tecnologia, tratando-os individual e comparativamente, conforme o grupo no qual foram classificados. Antes disso, realizou-se um pequeno estudo sobre os direitos de propriedade intelectual e a diferenciação entre sua cessão ou licença.

No terceiro e último capítulo focou-se na modalidade específica dos acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), na qualidade de instrumento jurídico diretamente relacionado à transferência de tecnologia. Ademais, tratou-se de uma questão, até onde se sabe, inédita no Brasil, a análise do *Lambert Toolkit*, que contém os modelos de acordos de parceria de PD&I adotados oficialmente pelo escritório de propriedade intelectual do Reino Unido, a fim de servirem como instrumento-base para a negociação de acordos dessa natureza entre instituições inglesas e estrangeiras.

O método de abordagem empregado foi o dedutivo, e utilizou-se como fonte de pesquisa as legislações nacionais e internacionais,

dados estatísticos, doutrinas brasileiras e estrangeiras, a participação em um *workshop* e duas entrevistas.

O *workshop* foi realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 17 e 18 de novembro de 2010, promovido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o título: Análise do Modelo Inglês de Acordos de Transferência de Tecnologia entre Universidade e Empresa – *The Lambert Toolkit*. Deste encontro participaram membros do INPI e do Escritório Britânico de Propriedade Intelectual, além de convidados nacionais, como representantes de empresas brasileiras e internacionais, professores, advogados, pesquisadores e especialistas em propriedade intelectual. Sua finalidade era analisar, em subgrupos, a adequação dos modelos à legislação nacional.

As entrevistas foram realizadas na Inglaterra, em junho de 2011, sendo a primeira delas na sede do Escritório Britânico de Propriedade Intelectual, em Londres, com a Srta. Nancy Pignataro, responsável pelas relações internacionais da entidade, e a segunda na cidade de Oxford, com a Sra. Christine Reid, advogada que integrou o grupo de pesquisa que elaborou o *Lambert Toolkit*, sob a orientação do Professor da Universidade de Oxford, Sr. Richard Lambert.

Em suma, busca-se com o presente trabalho contribuir para a discussão do tema relacionado aos instrumentos jurídicos adequados à regular a transferência de tecnologia, muito em virtude da importância que eles assumem neste ambiente internacional de estímulo à inovação e desenvolvimento de novas tecnologias, conforme se depreende do interesse do Reino Unido em elaborar modelos próprios que possam garantir a devida proteção das tecnologias negociadas, assim como facilitar e agilizar a sua conclusão.

2 A TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA

É espantosamente óbvio que nossa tecnologia excede nossa humanidade.
Albert Einstein

Neste primeiro capítulo serão apresentados conceitos operacionais importantes, tais como: tecnologia, transferência de tecnologia e contratos de transferência de tecnologia. Ao final, tratar-se-á das principais modalidades de contratos de transferência de tecnologia no Brasil e de suas classificações.

2.1 A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

A economia mundial sofreu uma profunda transformação nas últimas décadas no que se refere ao volume de transações realizadas e ao grau de desenvolvimento agregado aos produtos e serviços comercializados.⁸

Segundo Reinaldo Gonçalves, isso se deveu à globalização produtiva, cujo início se observou na década de 80 pela conjugação de três processos que se completam: a) o avanço do processo de internacionalização da produção; b) o acirramento da concorrência internacional por parte das grandes empresas, e c) a maior integração entre estruturas produtivas pela ação das multinacionais, o que aumentou extraordinariamente os fluxos financeiros internacionais, principalmente pela realização de transações econômicas e comerciais.⁹

Nesse novo contexto competitivo, o desenvolvimento econômico de um país passou a ligar-se intimamente com o seu sucesso em desenvolver e comercializar tecnologias, haja vista seu alto valor agregado quando comparado a produtos primários¹⁰.

Como forma de obter diferenciação de seus produtos, e, conseqüentemente, alcançar maiores preços no mercado internacional, as empresas passaram a investir pesadamente em tecnologia,

⁸ PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. **Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia**. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado. 1997. p.2.

⁹ GONÇALVES, 1998. p.154-155.

¹⁰ Id.

normalmente apoiadas por seus governos, interessados em fortalecer a economia de seus países ou tornarem-se menos dependentes dos mercados internacionais.¹¹

E justamente devido à importância conferida ao termo ‘tecnologia’ nos tempos atuais, e também ao grande uso que dele é feito, cabe delimitar o seu conceito.

2.1.1 O Conceito de Tecnologia

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a tecnologia deve ser entendida como “o conjunto de conhecimentos, experiências e competências técnicas necessárias para a fabricação de um ou mais produtos”.¹²

João Marcelo de Lima Assafim apresenta duas diferentes definições, sendo uma mais ampla, como “o conjunto de conhecimentos científicos cuja adequada utilização pode ser fonte de utilidade ou benefícios para a Humanidade”, e outra mais restrita, como “o conjunto de conhecimentos e informações próprio de uma obra, que pode ser utilizado de forma sistemática para o desenho, desenvolvimento e fabricação de produtos ou a prestação de serviços”.¹³

Abraham Nakon utiliza a distinção entre técnica e tecnologia para esclarecer ambos os conceitos:

O termo ‘Técnica’ significa: (a) conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência (exemplo: a técnica de escrever); (b) a parte material dessa arte ou ciência; (c) a maneira de tratar detalhes técnicos (como faz um escritor) ou de usar os movimentos do corpo (como faz um dançarino); (d) destreza, habilidade especial para tratar esses detalhes ou usar esses movimentos; (e) jeito, perícia em qualquer ação ou movimento (exemplo: descascar laranja sem se ferir requer técnica). Já tecnologia é: (a) ‘o produto de ciências aplicadas numa atividade ou num bem’; (b) é acumulável, e (c) é o retrato (ou um pacote tecnológico negociável) que se refere a um

¹¹ Id.

¹² UNITED NATIONS. **Guidelines for the acquisition of foreign technology in developing countries**. New York: United Nations, ID/98, 1973. p. 1.

¹³ ASSAFIM, J. M. de L. **A Transferência de Tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p.13-14.

determinado momento ou evento importante para os seus interessados. Assim, tecnologia é um conjunto de técnicas de um domínio particular, ao passo que técnica é um conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência.¹⁴

Sob uma perspectiva mais abrangente, o Prof. José Carlos Silva conceitua tecnologia como:

Um sistema através do qual a sociedade satisfaz as necessidades e desejos de seus membros. Esse sistema contém equipamentos, programas, pessoas, processos, organização, e finalidade de propósito. Nesse contexto um produto é o artefato da tecnologia, que pode ser um equipamento, programa, processo, ou sistema, o qual por sua vez pode ser parte do meio ou sistema contendo outra tecnologia.¹⁵

Como se vê, o próprio conceito de tecnologia evoluiu ao longo do tempo, na medida em que passou a acompanhar os avanços tecnológicos e suas novas aplicações no meio social. Ainda assim, percebe-se que as definições guardam entre si pontos em comum, tratando, de maneira geral, a tecnologia como uma soma de conhecimentos e técnicas decorrentes da ciência e da experiência prática utilizada para uma transformação produtiva.

E uma vez criada ou dominada uma nova tecnologia, dependendo dos benefícios advindos pela sua aplicação, é natural que outras instituições ou pessoas passem a querer também dominá-la, seja para diminuir custos de produção, tempo de fabricação, adicionar novas características ou funções, incrementar a qualidade, etc. Surge então, como consequência, a atividade da transferência da tecnologia, que cresce na medida em que novas tecnologias vão sendo desenvolvidas, novos mercados passam a ser explorados, intensificam-se as disputas entre os concorrentes, cresce o intercâmbio internacional e valoriza-se o diferencial advindo dos novos desenvolvimentos¹⁶.

¹⁴ ZAKON, Abraham; NASCIMENTO, Jorge Luiz; SZANJBERG, Mordka. **Algumas diferenças entre cientistas, engenheiros, técnicos e tecnólogos**. AdUFRJ. Seção Sindical: Opinião, 04 ago 2003, p. 6. Disponível em: <<http://www.eq.ufrj.br/docentes/zakon/2a%20parte.pdf>>. Acesso: 30 out 2011.

¹⁵ SILVA, José Carlos Teixeira da. **Tecnologia: Conceitos e Dimensões**. UNESP, 2002. p.3. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2002_TR80_0357.pdf> Acesso em: 30 de out 2011.

¹⁶ Id.

2.1.2 O Conceito de Transferência de Tecnologia

A transferência de tecnologia é um fenômeno que reflete o desenvolvimento técnico e científico da própria sociedade. A doutrina aponta a Revolução Industrial, ocorrida a partir da segunda metade do XIX no Reino Unido, como o início do desenvolvimento acelerado de novas técnicas e conhecimentos que levaram a avanços tecnológicos de grande impacto industrial e econômico.¹⁷

Com isso, muito antes do estudo dos instrumentos jurídicos adequados a reger a transferência de tecnologias, ou da criação de um sistema internacional de proteção da propriedade intelectual¹⁸, as tecnologias eram transferidas, melhoradas e novas eram criadas, caracterizando-se o progresso científico-tecnológico vivido desde então.

A transferência de tecnologia, por conseguinte, é entendida em sua origem como o “intercâmbio ou transmissão de conhecimentos técnicos entre dois ou mais sujeitos”.¹⁹

Ao aplicar ao ambiente industrial, diversos conceitos destacam a transferência como um processo que envolve duas ou mais organizações produtivas:

A transferência de tecnologia é um processo mediante o qual o conhecimento necessário à produção de bens ou à realização de utilidades, detido por uma organização, é transferido para utilização em outro contexto organizacional.²⁰

¹⁷ ASSAFIM, 2005. p.1.

¹⁸ De acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Propriedade Intelectual significa uma “expressão genérica que pretende garantir a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto (seja nos domínios industrial, científico, literário e/ou artístico) o direito de auferir, ao menos por um determinado período de tempo, recompensa pela própria criação. Segundo definição da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), constitui propriedade intelectual as invenções, obras literárias e artísticas, símbolos, nomes, imagens, desenhos e modelos utilizados pelo comércio. A propriedade intelectual abrange duas grandes áreas: Propriedade Industrial (patentes, marcas, desenho industrial, indicações geográficas e proteção de cultivares) e Direito Autoral (obras literárias e artísticas, programas de computador, domínios na Internet e cultura imaterial).” Fonte: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. **Propriedade Intelectual**. Disponível em: <http://www.museu-goeldi.br/institucional/i_prop_propintel.htm> Acesso em: 30 de maio de 2011.

¹⁹ ASSAFIM, 2005. p. 25.

²⁰ BLOEDON, R. V.; STOKES, D. R. *Making university-industry collaborative research succeed. Research Technology Management*. Washington, v. 37, n. 2, p. 44-48, Mar./Apr. 1994, apud FONSECA, S.A., LORENZO, H.C.D. **Breve perfil das atividades de extensão nas unidades da UNESP, campus de Araraquara: um enfoque na transferência de tecnologia e conhecimento**. Revista Ciência em Extensão, v.112. Araraquara: UNESP.

O autor Daniel Corrêa complementa a definição anterior ao destacar que:

Num sentido amplo, a transferência de tecnologia significa um negócio jurídico pelo qual uma das partes obriga-se a transmitir determinados conhecimentos aplicáveis a um processo produtivo, sendo remunerado pela outra parte. Para que haja real transferência de tecnologia é necessária a assimilação dos conhecimentos pelo receptor.²¹

Como se vê, nesta definição são acrescentados importantes aspectos. Ressalta-se que além de ocorrer a transmissão de conhecimentos, a transferência de tecnologia normalmente opera-se por um negócio jurídico que, para efetivar-se, deve contar com a assimilação da outra parte. Ademais, observa-se que os conhecimentos transmitidos devem ter aplicação em um processo de produção e têm de ser remunerados para que se configure a real transferência da tecnologia.

O autor Roger Milgrin refina o conceito ao lembrar que diferentes são as maneiras de transmissão da tecnologia:

A transferência de tecnologia ocorre quando o conhecimento é transferido de uma pessoa para outra, e pode ocorrer de diversas formas, tais como licença, assistência técnica, contrato de gerência, contratos comerciais ou contratos de engenharia.²²

O primeiro aspecto importante desta definição refere-se ao fato de que a transferência de tecnologia representa uma comunicação, transmissão ou intercâmbio de conhecimento, e não uma mudança de titularidade, visto que não se trata necessariamente de um título (como uma patente). Desse modo, pode-se falar em mudança de posse ou

Disponível em: <ojs.unesp.br/index.php/revista_proex/article/download/168/82> Acesso em: 02 de novembro de 2011.

²¹ CORRÊA, Daniel Rocha. **Contratos de transferência de tecnologia**. Belo Horizonte: Movimento editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005. p.96.

²² MILGRIN, Roger M. **Milgrin on Trade Secrets**. New York: Mathew Bender, 1989. Vol.2. p 9.65-9.86 apud FLORES, Nilton C. da S. **Da cláusula de sigilo nos contratos internacionais de transferência de tecnologia – know-how**. Florianópolis, 2006. p.50. Tese apresentada como requisito à obtenção do grau de doutor. Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina.

detentor, podendo ocorrer em caráter permanente ou temporário. Ademais, depreende-se que uma tecnologia pode ser transferida de diferentes formas, conforme rol não exaustivo citado pelo autor. Adiante serão trabalhados os instrumentos jurídicos utilizados quando da negociação e efetiva transferência de tecnologia²³, cujas modalidades e benefícios são apresentados a seguir.

2.1.3 As Modalidades e os Benefícios da Transferência de Tecnologia

A doutrina estabelece algumas modalidades no que se refere à transferência de tecnologia.²⁴ A primeira diz respeito aos sujeitos da transferência: sendo estes pertencentes a um mesmo Estado, a transmissão será regida pelo direito interno. Entretanto, naqueles casos nos quais os sujeitos encontram-se sob a jurisdição de diferentes ordenamentos jurídicos poderá haver conflitos relacionados à lei aplicável ao contrato internacional, instrumento utilizado para regular o negócio jurídico.²⁵

Quanto à capacidade tecnológica das partes, fala-se em transferência homogênea ou transferência heterogênea. Àquela cujos sujeitos possuem igual capacidade ou potencial tecnológico dá-se o nome de homogênea. Nos casos em que uma das partes possui um nível tecnológico notadamente inferior – normalmente o adquirente – classifica-se como heterogênea, comum em transferências de empresas

²³ No item 2.3 serão apresentados cada um dos principais instrumentos jurídicos.

²⁴ ASSAFIM, 2005. p.25-27.

²⁵ A respeito dos conflitos relacionados à legislação aplicável a negócios jurídicos internacionais, existem no Direito internacional privado duas teorias antagônicas dedicadas ao tema: a monista e a dualista. Na teoria monista considera-se que o Direito Internacional e o Direito Interno são elementos de uma única ordem jurídica, e havendo apenas uma ordem, uma norma hierarquicamente superior regeria este ordenamento único. Já o dualismo preceitua a existência de duas ordens distintas, não comunicáveis, a interna e a externa. O Direito Interno representaria a vontade soberana do Estado, ao passo que o Direito Internacional teria como base a acomodação de tais vontades. Como conseqüência, a norma internacional somente poderia ser incorporada à vida interna quando da incorporação ao Direito Nacional. De acordo com Antônio Trovão: “O monismo e dualismo são duas correntes doutrinárias que têm por objetivo explicar a prevalência do Direito Interno (aquele constituído pelo conjunto normativo vigente dentro dos limites territoriais de um determinado Estado) ou do Direito Internacional (composto por convenções e tratados entronizados por mediação entre dois ou mais Estados independentes com vistas a surtir o efeito jurídico almejado para ambos), quando da ocorrência de conflito normativo entre as duas esferas de atuação.” TROVÃO, Antônio de Jesus. **Teorias monista e dualista em Direito Internacional**. Disponível em: <<http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1175>>. Acesso em: 25 de maio de 2011.

de países industrializados para empresas de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento²⁶.

A transferência será bilateral quando as partes são, simultaneamente, adquirentes e concedentes de tecnologias. Unilateral, por sua vez, será aquela na qual um sujeito concede e o outro adquire a tecnologia.²⁷

Poderá falar-se também em transferência pública, mista ou privada de tecnologia, conforme a natureza jurídica dos sujeitos. A pública envolverá partes (órgãos, entidades) de Direito público. Na mista, apenas uma das partes será uma instituição pública, enquanto que na privada, ambos serão particulares regidos pelo Direito privado.²⁸

No que diz respeito à decisão por transferir ou adquirir uma tecnologia, seja no ambiente empresarial ou científico, diversas são as variáveis normalmente consideradas. A tabela abaixo apresenta um comparativo entre algumas questões geralmente levadas em consideração por cada uma das partes no momento de avaliar a aquisição ou transferência de uma tecnologia:

Quadro 1: Comparativo entre as variáveis observadas pelo adquirente e pelo detentor de uma tecnologia para a realização de uma transferência²⁹.

| Adquirente/Receptor | Detentor/Cedente |
|---|---|
| Os recursos financeiros necessários para desenvolver a tecnologia desejada; | Os ganhos financeiros obtidos com a transferência da tecnologia; |
| O custo/benefício entre o desenvolvimento e a aquisição; | A possibilidade de fortalecimento de um concorrente ou novo entrante no mercado; |
| Os direitos de propriedade intelectual envolvidos (como no caso de tecnologias protegidas por patente); | A capacidade de exploração da tecnologia e o custo da manutenção deste monopólio; |
| A disponibilidade de recursos humanos aptos ao desenvolvimento; | A capacidade de o adquirente desenvolvê-la por seus próprios meios; |
| O tempo necessário para desenvolver a tecnologia; | A probabilidade do surgimento de tecnologias mais avançadas no curto prazo; |

²⁶ ASSAFIM, 2005. p.25-27.

²⁷ Id.

²⁸ Id.

²⁹ Criado livremente pelo autor com informações contidas em: ASSAFIM, 2005. p.25-29.

| | |
|---|--|
| O grau de maturidade da tecnologia e o período necessário para absorvê-la; | O prazo de obsolescência da tecnologia a ser transferida; |
| A estratégia tecnológica da empresa, isto é, buscar novas tecnologias ou seguir as já existentes. | A probabilidade de o adquirente desenvolver melhorias ou tecnologias superiores à transferida; |

Neste sentido, João Assafim leciona quanto aos benefícios que podem ser advindos da transferência de tecnologia, tanto para o concedente como para o adquirente:

Para o receptor ou adquirente, se destacam como principais benefícios: a) adquirir tecnologia que lhe permita uma melhor posição de competitividade no mercado; b) atrair, para si, uma clientela gerada pela própria tecnologia adquirida; c) complementar seus próprios programas de desenvolvimento. Para o concedente, os benefícios da transferência de tecnologia podem ser, entre outros: a) receber direitos (*royalties*) pela tecnologia transferida; b) utilizar-se de melhoramentos feitos pelo adquirente; c) entrar em mercados sem correr riscos; d) obter rentabilidade por uma tecnologia já não explorada, etc.³⁰

Uma análise correta de todas estas variáveis pode levar ao sucesso ou fracasso de uma empresa, universidade ou instituição de pesquisa.³¹ Por esse motivo, é cada vez mais comum o surgimento de

³⁰ ASSAFIM, 2005. p.25.

³¹ A multinacional Kodak, de origem norte-americana e fundada há 131 anos, ingressou com pedido de recuperação judicial em janeiro de 2011 nos Estados Unidos. A empresa chegou a empregar mais de 60 mil pessoas, e em 15 anos o seu valor de mercado passou de 31 bilhões de dólares, para 150 milhões de reais. A ação da empresa, que chegou a ser cotada a noventa dólares em 1997, hoje é negociada a cinquenta centavos de dólar. A Kodak lançou em 1888 (ano da abolição da escravatura no Brasil) a primeira câmera fotográfica de mão do mundo e os filmes de rolo, sendo durante décadas a líder mundial no segmento. No ano de 1969, o astronauta Neil Armstrong usou uma máquina fotográfica Kodak, do tamanho de uma caixa de sapatos, para registrar fotos da lua. Com o lançamento da máquina digital nos anos 70, a empresa decidiu não apostar no segmento, uma vez que poderia prejudicar suas vendas de filme e papel, os dois pilares da empresa. A decisão tecnológica não se mostrou acertada, e mesmo havendo desenvolvido suas próprias máquinas fotográficas digitais, não conseguiu acompanhar as concorrentes Sony, Olympus e Fuji, que fabricavam câmeras muito menores. Fonte: O GLOBO. **Kodak pede à Justiça proteção contra falência.** Disponível em:

departamentos de inteligência, centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e setores de novos negócios nas empresas, mesmo nos mercados mais tradicionais, a fim de lidar corretamente com estas questões.³² Igualmente, os institutos de pesquisa e as universidades cada vez mais adotam estratégias tecnológicas, aprofundam seus investimentos nas áreas nas quais possuem maior competência e concentram suas negociações nos Núcleos de Inovação³³ Tecnológica (NITs).³⁴

Tais preocupações também estão diretamente ligadas à proteção das tecnologias e aos instrumentos jurídicos a ela relacionados, tratados no item a seguir.

2.2 A PROTEÇÃO DA TECNOLOGIA

Tendo em vista o avanço da economia mundial, caracterizado pela maior competição nos mercados internacionais e pelo investimento crescente no desenvolvimento de novas tecnologias, a proteção deste

<<http://oglobo.globo.com/tecnologia/kodak-pede-justica-protECAo-contra-falencia-3714860>>
Acesso em: 19 de janeiro de 2012.

³² Para mais informações consultar: BERENGER, Marcos A. L.; SILVA, Mônica F. da. **Inovação Tecnológica: Propulsor Competitivo na Pequena Empresa**. Recife: Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Católica de Pernambuco, 2000. Disponível em: <<http://marcosbere.dominiotemporario.com/doc/inovacaotecnologicacomofatordecompetitividadenampe.pdf>> Acesso em: 10 de outubro de 2011.

³³ O Decreto 5.798, de 7 de junho de 2006, que regulamenta a Lei 11.196 (mais conhecida como Lei do Bem), define inovação tecnológica como sendo “a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado”. Por sua vez, o Manual de Oslo, editado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), traz em sua terceira edição, publicada em 2005, uma ampliação do conceito de inovação, incluindo o setor de serviços e retirando a palavra “tecnológica” da definição, ou seja, incluindo a inovação em produtos, em processos, em serviços, em marketing e em sistemas organizacionais: “uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas”. ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. **Manual de Oslo: Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação Tecnológica**. Paris: OCDE, 2005. §146.

³⁴ “Um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é definido na Lei de Inovação como sendo o núcleo ou órgão constituído por uma ou mais Instituição Científica e Tecnológica (ICT) com a finalidade de gerir sua política de inovação. Há diferentes modelos de NIT e dependem das especificidades de cada ICT ou consórcio de ICTs e dos mecanismos de transferência de tecnologia utilizados por elas.” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. **O que são os NIT?** Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=3&menu=2676&refr=2674>> Acesso em: 09 de outubro de 2011.

bem intangível por parte de seus detentores passou a ser uma vantagem competitiva indispensável frente aos concorrentes³⁵.

Os Estados nacionais passaram então a se preocupar em criar normas e códigos que pudessem regular a matéria, tanto interna como externamente, a fim de fazer frente ao progressivo aumento de trocas internacionais envolvendo a transferência de tecnologia.

De acordo com Barbieri e Delazaro, o Japão pode ser utilizado como exemplo de uma bem sucedida estratégia tecnológica para o país. Até o ano de 1968 o país conduziu um processo seletivo de importação de tecnologias balizado pelas necessidades do setor produtivo e dos objetivos da política industrial internas, que foi tornando-se mais liberal à medida que se fortalecia a produção interna de tecnologia:

A legislação japonesa, em matéria de transferência de tecnologia, tem sido apontada como um dos principais instrumentos que levou este país à posição de destaque que hoje ocupa, depois de sair devastado da Segunda Guerra Mundial. De acordo com Eckstrom, o crescimento do Japão foi cuidadosamente orquestrado e conduzido pelo seu governo, através da Lei de Investimentos Estrangeiros, da Lei de Comércio Exterior e da Lei Antimonopólio, que foram sendo modificadas com o tempo em função das necessidades da indústria deste país, para permitir que as empresas japonesas pudessem ter acesso às tecnologias necessárias por meio de acordos com empresas de países altamente industrializados.³⁶

Segundo estes autores, países de industrialização tardia, como Argentina, Brasil e México, também adotaram medidas para:

35 O conceito de vantagem competitiva foi introduzido na literatura empresarial em 1985, com o livro *Vantagem Competitiva*, de Michael Porter. Segundo ele “A vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que uma empresa consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação. O valor é aquilo que os compradores estão dispostos a pagar, e o valor superior provém da oferta de preços mais baixos do que os da concorrência por benefícios equivalentes ou do fornecimento de benefícios singulares que mais do que compensam um preço mais alto”. PORTER, M. E. **Vantagem Competitiva**. Rio de Janeiro: Campus, 1989. p.02.

36 BARBIERI, José Carlos; DELAZARO, Walter. **Nova Regulamentação da Transferência de Tecnologia no Brasil**. São Paulo: Revista de Administração de Empresas (RAE), 1993. p.3. Disponível em: <http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S0034-7590199300030002.pdf> Acesso em: 14 de agosto de 2011.

melhorar as condições de contratação de tecnologia estrangeira e facilitar o seu domínio por parte do contratante local. Daí a preocupação com a desagregação de pacotes tecnológicos, com a fixação de limites para pagamentos, com a eliminação de cláusulas restritivas e outras condições desfavoráveis às firmas receptoras. (...) Vide a *Decisión 24 de 1970 da Comisión del Acuerdo de Cariagena e a Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología*, instituída no México em 1972. Na Argentina, a Lei 19.231 de 1971 estabeleceu medidas para combater as cláusulas restritivas e os pagamentos injustos e criou o *Registro Nacional de Contratos de Licencia y Transferencias de Tecnología*, tornando obrigatória a inscrição dos contratos para efeito de pagamentos ao exterior. Dezenas de outros países, inclusive alguns desenvolvidos, também criaram medidas para coibir as práticas restritivas no comércio de tecnologia (...).³⁷

Além dos esforços nacionais, o sucesso da proteção das tecnologias depende também do sistema de regulação adotado pelos demais países. Nesse sentido, cabe analisar na sequência as principais iniciativas surgidas para a formação de um sistema internacional de proteção da tecnologia.

2.2.1 A Proteção e a Transferência da Tecnologia no âmbito internacional

No âmbito internacional também foram feitos esforços no intuito de harmonizar regras que pudessem ser aplicadas quando da transferência internacional de tecnologia, especialmente no âmbito do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) e, posteriormente, da Organização Mundial do Comércio (OMC).³⁸

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) foi criada no ano de 1967, no âmbito das Nações Unidas, com o objetivo de promover a proteção da propriedade intelectual, isto é, os chamados bens imateriais, definidos como “criações do espírito humano,

³⁷ Ibid. p.07.

³⁸ Id.

intangíveis, que não possuem existência física, e que podem apenas ser contemplados pela mente humana³⁹.

Por sua vez, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) de 1970 aprovou a Resolução nº 2.626, que previa um projeto de Código Internacional de Conduta sobre a Transferência de Tecnologia. No entanto, devido ao interesse de países desenvolvidos, este código nunca foi elaborado.⁴⁰

Os chamados TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), oriundos da Rodada de Uruguai (1986-1994), também representam exemplos desses esforços no contexto do GATT (*General Agreements on Tariffs and Trade*), que resultaram em uma harmonização das legislações dos diversos países, com o objetivo de instituir um regime de propriedade industrial equivalente ao que hoje existe nos países de tecnologia avançada⁴¹. O seu artigo 7º dispôs que:

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.⁴²

Desse modo, a Ata final da Rodada do Uruguai, de 1994, representou um importante avanço internacional na matéria de propriedade intelectual. Além de conter o Acordo TRIPS, trouxe também o acordo constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC), inserindo entre os objetivos dessa nova organização a proteção e a observância dos direitos de propriedade intelectual.

³⁹ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **The Concept of Intellectual Property**. Disponível em: <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf>. Acesso em: 22 de janeiro de 2011.

⁴⁰ BARBIERI; DELAZARO, 1993. p.07.

⁴¹ PRADO, 1997. p.76.

⁴² No ordenamento brasileiro, a Ata final da Rodada do Uruguai foi recepcionada por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de 12 de 1994, firmado pelo então Presidente Itamar Franco. Fonte: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de 12 de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

A esse respeito, Maristela Basso observa que a efetiva proteção da propriedade intelectual depende da observância do direito nacional conjuntamente com o direito internacional, uma vez que:

[...] a propriedade intelectual não conhece barreiras, já que os limites não foram feitos para as criações da inteligência (criações imateriais). Essas, pela sua própria natureza, não se submetem a contenções e têm uma tendência irresistível a cruzar fronteiras. [...] a propriedade intelectual, ontem como hoje, não se limita ao âmbito dos direitos internos.⁴³

Independente das críticas que possam ser feitas aos interesses dos países mais desenvolvidos em elevar os níveis internacionais de proteção da propriedade intelectual, o Acordo TRIPS logrou harmonizar diversos aspectos relativos à proteção destes direitos.⁴⁴

No entanto, apesar dos esforços internacionais supracitados (como o artigo sétimo do TRIPS), seu alcance ficou dependente da iniciativa de cada um dos países signatários, uma vez que cada Estado pode disciplinar como atender aos preceitos ali contidos.

O Brasil, como membro da OMC e signatário do Acordo TRIPS, também teve que implementar diversas medidas para ajustar-se ao termos do acordo, levando à promulgação da nova Lei de Propriedade Intelectual, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, como se verá adiante⁴⁵.

Nesse sentido, a intervenção governamental sobre a transferência de tecnologia no Brasil passou por diversas fases ao longo da história recente do país, de acordo com o entendimento de Barbieri e Delazaro:

⁴³ BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. 1 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2000. p.23.

⁴⁴ Para que um país seja membro da OMC é obrigatório tornar-se signatário do Acordo TRIPS. Para mais informações e detalhes sobre o Acordo TRIPS consultar: FIANI, Ronaldo; VATER, Maria Cláudia; WINKLER, Letícia G. **O debate econômico internacional da propriedade intelectual: aspectos relevantes para a saúde brasileira**. v.3, n.4. Rio de Janeiro: RECIIS - Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, 2009. p.180-190. Disponível em: <<http://www.reciis.cict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/download/293/365>> Acesso em: 13 de setembro de 2011.

⁴⁵ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.1996.

A primeira, que vai do pós-guerra até o início da década de 60, caracteriza-se por uma ampla liberdade para importar tecnologia com o intuito de facilitar a industrialização do país. Esta é a fase de demanda de tecnologia, suprida basicamente através da importação de tecnologia incorporada em bens de capital e nos serviços necessários a sua instalação e início de operação. A (...) segunda fase, ou fase de registro, que vai até o final da década de 60, previa instrumentos para eliminar cláusulas desfavoráveis ao contratante nacional, verificar o cumprimento dos objetivos contratuais e incentivar a absorção da tecnologia adquirida. Porém a intervenção governamental sobre a importação de tecnologia perseguia basicamente as questões fiscais e cambiais decorrentes desse comércio. (...) No início da década de 70, essa intervenção se intensifica com a criação do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). É o início da terceira fase, quando a intervenção governamental sobre essa matéria se volta para estimular a absorção da tecnologia contratada e apoiar o desenvolvimento da capacitação tecnológica do país. Com isso, o controle governamental passa a ser feito em função dos aspectos tecnológicos em si e em consonância com as políticas nacionais de C&T (Ciência e Tecnologia), sem abandonar aquelas considerações de ordem fiscal e cambial introduzidas na fase anterior.⁴⁶

Na sequência será detalhada a evolução histórica recente da proteção da tecnologia no Brasil, chegando até os padrões hoje existentes.

2.2.2 A Proteção da Tecnologia no Brasil

Conforme visto, o Brasil seguiu o mesmo caminho trilhado por outros países, passando de uma ausência total de controle sobre a importação e transferência de tecnologia, até um rígido controle das

⁴⁶ BARBIERI; DELAZARO, 1993. p.04-06.

operações, visando restringir as importações, fortalecer a produção nacional e regular a transferência de tecnologia.⁴⁷

Neste sentido, o ano de 1970 marcou a criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por meio da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro, que substituiu o antigo Departamento Nacional de Propriedade Industrial (DNPI). Em seguida, foi aprovado o Código de Propriedade Industrial, pela Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que vigorou até 1996, quando entrou em vigor a nova Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, hoje vigente.

A primeira vez que se exigiu a averbação dos contratos de transferência de tecnologia no Brasil foi em 1962, pela Lei nº 4.131, que obrigava o registro junto ao Banco Central. Já sob a égide do INPI, o art. 126 do Código da Propriedade Industrial, instituído pela Lei nº 5.772 de 1971, previa a averbação dos atos e contratos que implicassem a transferência de tecnologia.⁴⁸

Os anos 80 foram marcados pelo início de um movimento de liberação do controle exercido sobre a transferência de tecnologia no Brasil. O INPI deixou de analisar cada cláusula dos contratos daquelas empresas e setores, tal qual o siderúrgico, onde já se havia alcançado um bom grau de desenvolvimento tecnológico. Preparava-se para uma nova fase no país, que veria a adoção de uma ampla liberalização da economia a partir de 1990 por parte do Poder Executivo Federal.⁴⁹

Acompanhando essa nova realidade, o INPI aprovou a Resolução nº 22, de 27 de fevereiro de 1991, que estabeleceu normas mais flexíveis para a averbação de contratos que implicassem a

⁴⁷ Os autores citados detalham cada uma das fases acima. Na primeira fase “uma das principais medidas que procurou atuar sobre o fluxo de recursos decorrentes do pagamento por tecnologia adquirida do exterior foi a Lei 3.470, de 1958, de natureza exclusivamente fiscal, que, entre outras disposições, estabeleceu limites máximos à dedutibilidade no âmbito do Imposto sobre a Renda para as quantias devidas por conta de transferência de tecnologia. Na segunda fase, por sua vez, entrou em vigor a Lei 4131, de 1962, que disciplinou a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de divisas ao exterior e “estabeleceu pela primeira vez a obrigatoriedade do registro dos contratos de transferência de tecnologia no Banco Central, além de outros dispositivos aplicáveis a esta matéria, tal como, a proibição de pagamento de royalties pelo uso de patentes e marcas entre a filial e a sua matriz no exterior. A Lei 4.137, também de 1962, que regula a repressão ao abuso do poder econômico, abria a possibilidade de intervenção governamental para evitar cláusulas restritivas ou prejudiciais ao contratante nacional e que resultavam do seu baixo poder de barganha em relação ao fornecedor de tecnologia.”. Na terceira fase, o Brasil teve três Planos Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (os chamados PBDCT I, II e III), entre 1973 e 1985, que tinham como lógica o controle da transferência da tecnologia e a substituição das importações.” Fonte: Id.

⁴⁸ ASSAFIM, 2005. p.36.

⁴⁹ BARBIERI; DELAZARO, 1993. p.05.

transferência de tecnologia e correlatos. A partir dessa Resolução teve início um período de menor intervenção governamental sobre o fluxo de tecnologia no país.⁵⁰

Conforme dito anteriormente, este processo culminou com a aprovação da Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Nela, o art. 211 prevê que: “O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros”⁵¹, vistos a seguir.

2.3 OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

O contrato de transferência de tecnologia é o instrumento jurídico utilizado entre as partes que desejam pactuar a transferência de tecnologia, recorrendo-se a este tipo contratual para regular os termos que passarão a reger o acordo, seja ele caracterizado como internacional ou não⁵². Segundo o autor Daniel Corrêa, tal contrato:

[...] significa um negócio jurídico pelo qual uma das partes obriga-se a transmitir determinados conhecimentos aplicáveis a um processo produtivo, sendo remunerado pela outra parte. Para que haja real transferência de tecnologia é necessária a assimilação dos conhecimentos pelo receptor.⁵³

Na definição de João Marcelo Assafim ressalta-se a proteção por direitos da propriedade intelectual dos conhecimentos transmitidos:

O contrato de transferência de tecnologia é o negócio jurídico cujo objeto é a transmissão de determinados bens imateriais (criações, segredos e

⁵⁰ Id.

⁵¹ O Ato Normativo nº 135 do INPI, de 15 de abril de 1997, normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ato Normativo nº 135, de 15 de abril de 1997. Normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

⁵² ASSAFIM, 2005. p.101.

⁵³ CORRÊA, Daniel Rocha. **Contratos de transferência de tecnologia**. Belo Horizonte: Movimento editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005. p.96.

software) protegidos por institutos de propriedade intelectual ou de determinados conhecimentos técnicos de caráter substancial e secreto não suscetíveis de proteção monopólica⁵⁴.

Percebe-se a importância dos contratos de transferência de tecnologia para a devida proteção dos direitos do detentor da tecnologia, no papel de concedente, mas também para assegurar os direitos daqueles que a recebem, delimitando os limites de atuação das partes e vinculando-os a uma legislação aplicável ao instrumento.

Finalmente, não se trata de que todos os contratos de transferência de tecnologia sejam internacionais.⁵⁵ Sem embargo, haja vista a importância destes instrumentos em um mercado a cada dia mais globalizado, bem como a maior inserção do Brasil nos mercados internacionais, julga-se conveniente estudá-los a partir desta perspectiva.

2.3.1 Os Contratos Internacionais de Transferência de Tecnologia

Para uma melhor compreensão acerca do conceito de contrato internacional de transferência de tecnologia torna-se importante estudar o que caracteriza um contrato como internacional. Nas palavras do professor Luciano Timm:

Contrato internacional, na doutrina jurídica, é aquele contrato que contém um elemento de estraneidade, ou seja, aquele fator jusprivatista que conecta uma determinada relação negocial a mais de um ordenamento jurídico estatal (normalmente o local de domicílio das partes contratantes, ou o local de execução do contrato). Em comércio exterior, o contrato internacional é aquele que envolve um fluxo internacional de mercadorias, ou seja, uma operação de importação ou exportação (envolvendo, portanto, atividades de despacho aduaneiro na fronteira ou no porto, ou mesmo no aeroporto de um país).⁵⁶

⁵⁴ ASSAFIM, 2005. p.41.

⁵⁵ Para uma maior discussão a esse respeito, consultar os autores César Flores ou João Marcelo de Lima Assafim. In: FLORES, 2006. p. 31; ou ASSAFIM, 2005. p. 116.

⁵⁶ TIMM, Luciano Benetti. **Contrato internacional de transferência de tecnologia no Brasil: intersecção da propriedade intelectual com o direito antitruste**. Brasília: III Prêmio SEAE, 2008. p. 21. Disponível em: <<http://www.esaf.fazenda.gov.br/esafsite/premios/SEAE/>

Corroborando este entendimento, Patrícia Areas define que:

O contrato [...] será internacional quando possuir pelo menos um dos elementos que o vinculem a mais de um ordenamento jurídico. Dentre tais elementos pode citar-se, entre outros: domicílio e/ou nacionalidade das partes, sede principal dos negócios, lugar do contrato e lugar de execução.⁵⁷

Via de regra, um contrato será considerado internacional quando da existência de partes localizadas em domicílios distintos, ou de um negócio jurídico cuja execução se dê em um país distinto da sede dos contratantes. Resumidamente, deve haver a incidência de ordenamentos jurídicos distintos aplicáveis à relação⁵⁸.

Nesse sentido, faz-se necessário um breve estudo sobre como definir a legislação aplicável aos contratos internacionais.

2.3.2 A Legislação aplicável aos Contratos Internacionais

Normalmente, há grandes dificuldades jurídicas ao tratar-se de relações envolvendo elementos de internacionalidade, especialmente quanto à definição do ordenamento jurídico aplicável. A esse respeito, convém lembrar três conceitos importantes: Princípio da Autonomia da Vontade, Competência internacional e Direito Internacional Privado.

O princípio da autonomia da vontade é um dos mais importantes nas relações contratuais, visto que garante a liberdade em contratar. A jurista Marçal Bresciani conceitua tal princípio como:

O poder das partes de estipular livremente, como melhor lhes convier, mediante acordo de vontades, a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica. O princípio envolve, além da liberdade de criação do contrato, a liberdade de contratar ou não contratar, de escolher o outro contraente e de fixar o

arquivos/monografias_2008/Categoria_Profissionais/T1/3L/PREMIO_SEAE_MONOGRAFIA .pdf> Acesso em: 23 de setembro de 2011.

⁵⁷ AREAS, Patrícia de Oliveira. **Contratos internacionais de pesquisa e desenvolvimento de Software no direito internacional privado brasileiro e a política nacional de desenvolvimento a partir da inovação**. Florianópolis, 2010. 407 p. Tese (Doutorado em Direito). Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina. p. 276.

⁵⁸ AREAS, 2010. p.279.

conteúdo do contrato, limitado pelas normas de ordem pública, pelos bons costumes e pela revisão judicial dos contratos⁵⁹.

Por seu lado, Irineu Strenger defende que:

a autonomia da vontade como princípio deve ser sustentada não só como um elemento da liberdade em geral, mas como suporte também da liberdade jurídica, que é esse poder insuprimível no homem de criar por um ato de vontade uma situação jurídica, desde que esse ato tenha objeto lícito⁶⁰.

Cabe ressaltar, que no âmbito do Direito Internacional Privado este princípio tende a tornar-se menos amplo, uma vez que as partes devem escolher o ordenamento jurídico ao qual desejam submeter sua convenção, observando a ordem pública. Bresciani resume que:

a autonomia da vontade das partes, no direito internacional privado, significa que as próprias partes podem escolher o direito aplicável. O elemento de conexão aqui é a própria vontade manifestada pelas partes, vinculada a um negócio jurídico de direito privado com conexão internacional.⁶¹

Assafim destaca que na prática internacional é comum as partes determinarem por meio de uma cláusula contratual a legislação aplicável ao mesmo, e sendo assim, esta eleição prevaleceria sobre o critério normativo. Como se viu, porém, tal determinação encontra limite nas disposições de ordem pública, de modo que a escolha da lei aplicável,

(...) na maioria das situações encontradas, (...) oscila entre a lei do juiz (*lex fori*), LICC [a Lei de

⁵⁹ BRESCIANI, Marçal Garay. **O princípio da autonomia da vontade na escolha do direito material aplicável aos contratos internacionais**. Disponível em: <<http://www.bresciani.com.br/index.php?codwebsite=&codpagina=00008739&codnoticia=000003079>> Acesso em: 25 de maio de 2011.

⁶⁰ STRENGER, Irineu. **Da autonomia da vontade: direito interno e internacional**. 2a ed., São Paulo: LTr, 2000, p. 66.

⁶¹ BRESCIANI, Marçal Garay. **O princípio da autonomia da vontade na escolha do direito material aplicável aos contratos internacionais**. Disponível em: <<http://www.bresciani.com.br/index.php?codwebsite=&codpagina=00008739&codnoticia=000003079>> Acesso em: 25 de maio de 2011.

Introdução ao Código Civil Brasileiro], e a lei aplicável segundo os critérios normativos (por exemplo, LPI).⁶²

Com base no disposto anteriormente, cabe então conceituar Direito Internacional Privado, que Correia define como:

O ramo da ciência jurídica onde se procuram formular os princípios e regras conducentes à determinação da lei ou das leis aplicáveis às questões emergentes das relações jurídico-privadas de caráter internacional e, bem assim, assegurar o reconhecimento no Estado do foro das situações jurídicas puramente internas de questões situadas na órbita de um único sistema de Direito estrangeiro”.⁶³

O Professor Luciano Timm complementa, ao lecionar que:

(...) para resolver o conflito de normas jurídicas, promulgadas nos diferentes países, de sujeitos de direito privado envolvidos em uma relação jurídica internacional, cada Estado soberano desenvolveu um direito de natureza interna, seguindo critérios de política legislativa doméstica. Este ramo é denominado de direito internacional privado (DIPr) ou de direito conflitual (*conflict of laws*). Exemplificativamente, o Brasil tem uma lei (Lei de Introdução ao Código Civil) para determinar a escolha de um sistema jurídico aplicável a uma relação jurídica internacional (...).⁶⁴

Com base nestes conceitos, Patrícia Areas define que “Competência internacional é a determinação da jurisdição competente para decidir a respeito de eventual demanda proveniente de conflitos internacionais, os quais envolvem mais de um ordenamento jurídico.”⁶⁵

⁶² Id.

⁶³ CORREIA, A. Ferrer. **Lições de Direito Internacional Privado**. 1ª ed. Coimbra: Alamedina, 2000. p.63.

⁶⁴ ESTRELLA, Angela T. G.; RIBEIRO, Rafael P.; TIMM, Luciano B. **Direito do Comércio Internacional**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. p.15-16.

⁶⁵ AREAS, 2010. p.279.

O autor João Marcelo Assafim enfatiza a solução mais praticada quando se fala em legislação aplicável a contratos internacionais:

O conflito de legislações em matéria de contratos, tem resposta, fundamentalmente, nos critérios de nacionalidade (*lex personae*) e do lugar (*lex loci*). Quando ambas as contratantes têm a mesma nacionalidade, o contrato é regulado por sua própria legislação nacional. Em outras situações, terá aplicabilidade a legislação do lugar de conclusão e perfectividade do contrato.⁶⁶

Em matéria de solução de conflitos envolvendo contratos internacionais, a doutrina lembra também de outras duas alternativas possíveis: a eleição da arbitragem e a aplicação de convenções internacionais. No caso da arbitragem, há que se estudar a validade destas cláusulas perante o direito interno. No Brasil, a Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996⁶⁷, rege especificamente esta matéria, e permite a revisão jurisdicional das decisões arbitrais.

No caso de conflitos envolvendo partes de países membros de um mesmo bloco econômico, como a União Europeia e o Mercosul⁶⁸, na qualidade de signatários de determinadas convenções internacionais, pode haver a uniformização de leis em matérias específicas, como a circulação de mercadorias, podendo assim reger contratos dessa natureza⁶⁹.

Neste âmbito, importa destacar a Convenção Interamericana sobre Direito Aplicável aos Contratos Internacionais, aprovada na CIDIP-V e organizada pela OEA no ano de 1994, que previu em seu artigo 7° que as partes têm autonomia para a escolha do direito material aplicável a um contrato internacional, e esta autonomia da vontade poderia ser expressa ou tácita.

Os países do Mercosul, entretanto, ainda não adotaram tal convenção, embora ela tenha trazido uma importante inovação ao

⁶⁶ ASSAFIM, 2005. p. 117.

⁶⁷ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

⁶⁸ O MERCOSUL, Mercado Comum do Sul, foi instituído pelo Tratado de Assunção de 26 de março de 1999, assinado pela República Argentina, República Federativa do Brasil, República do Paraguai e República Oriental do Uruguai.

⁶⁹ ASSAFIM, 2005. p.118.

permitir ao juiz a aplicação das regras da *Lex Mercatoria* nos contratos internacionais, qual fosse o direito material aplicável ao contrato⁷⁰.

Finalmente, estudados esses conceitos importantes para a definição da legislação aplicável aos contratos, convém na sequência estudar com mais detalhes os próprios instrumentos jurídicos referidos.

2.3.3 Os Contratos de Transferência de Tecnologia no Brasil

Como se viu, a partir da entrada em vigor da Lei da Propriedade Industrial (LPI), as partes interessadas em que o contrato produzisse efeitos em relação a terceiros, deveriam registrá-lo junto ao INPI. O órgão, portanto, deixou de analisar e regular cada cláusula dos contratos, como na década de 80, e assumiu um papel mais de observador do que de indutor ou controlador da política de transferência de tecnologia do país, cabendo às partes decidir pela averbação.

A doutrina aponta que, na prática, hoje se torna a necessária a averbação destes contratos junto ao INPI em virtude dos quatro efeitos dela decorrentes⁷¹:

I) Produção de efeitos contra terceiros;

II) Legitimação de pagamentos ao exterior: O artigo 9º da Lei nº 4131/62 impõe a obrigatoriedade de registro dos contratos que implicarem remessas para o exterior a título de *royalties*⁷² e assistência técnica, conforme disciplinado no Regulamento Anexo III à Resolução nº 3.844, de 23 de março de 2010 do Banco Central do Brasil⁷³;

⁷⁰ Irineu Strenger define *Lex mercatoria* como “um conjunto de procedimentos que possibilita adequadas soluções para as expectativas do comércio internacional, sem conexões necessárias com os sistemas nacionais e de forma juridicamente eficaz”. In: STRENGER, Irineu. **Direito do comércio internacional e *lex mercatoria***. São Paulo: Ltr, 1996. p. 78. Ou então, nas palavras de Berthold Goldman, citado por Strenger, “a *lex mercatoria* é precisamente um conjunto de princípios, instituições e regras, com origem em várias fontes, que nutriu e ainda nutre estruturas e o funcionamento legal específico da coletividade de operadores do comércio internacional”. In: STRENGER, Irineu. **Direito Internacional Privado**. 6 ed. São Paulo: LTR, 2005. p. 803.

⁷¹ Cabe destacar que os contratos averbados não são publicados pelo INPI, senão apenas um extrato com as partes e validade.

⁷² De acordo com o artigo 22 da Lei nº 4.506 de 1964, *royalties* são “os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos, tais como: a) direitos de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra”.

⁷³ “Art.1º Sujeitam-se a registro declaratório eletrônico no Banco Central do Brasil, na forma deste Regulamento, os seguintes contratos, quando realizados entre pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no País e pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no exterior:

III) Permissão da dedução fiscal dos valores pagos a título de *royalties* pela exploração ou cessão de direitos da propriedade industrial, assim como pela remuneração que envolva transferência de tecnologia, nos moldes do Decreto n° 3000/99 do Ministério da Fazenda e;

IV) Atendimento às disposições relacionadas ao Direito da Concorrência, uma vez que a averbação reconhece que o negócio jurídico tem condições de atender à legislação de repressão ao abuso de poder econômico, regulada pela Lei n° 8884, de 11 de junho de 1994⁷⁴.

Nos casos em que a parte brasileira é a cedente da tecnologia, mesmo estando o cessionário localizado no exterior, o INPI não exige a averbação. Em alguns casos, porém, o registro é realizado a fim de alcançar o reconhecimento de que a tecnologia é de origem nacional.⁷⁵

De acordo com a jurisprudência do INPI, para efeitos de remessas internacionais, alguns requisitos são necessários para configurar a realização da transferência internacional: a) que não haja a

I - uso ou cessão de patentes, de marcas de indústria ou de comércio, fornecimento de tecnologia ou outros contratos da mesma espécie, para efeito de transferências financeiras ao exterior a título de pagamento de royalties;

II - prestação de serviços técnicos e assemelhados;

Parágrafo único. O registro dos contratos de que trata este artigo é de responsabilidade da pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no País que celebrar os mencionados contratos.

Art. 2° O registro de que trata este Regulamento deve ser efetuado no sistema Registro Declaratório Eletrônico, módulo Registro de Operação Financeira (RDE-ROF), do Sisbacen.

Art. 3° O registro de contratos de uso ou de cessão de patentes, de marcas de indústria ou de comércio, de fornecimento de tecnologia e de outros contratos da mesma espécie, bem como contratos de prestação de serviços de assistência técnica e de franquia, somente deve ser efetuado após a averbação do contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Parágrafo único. Sujeitam-se igualmente a registro os serviços técnicos complementares e as despesas vinculadas às operações.” In: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Banco Central do Brasil. Regulamento Anexo III à Resolução n° 3.844, de 23 de março de 2010. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

⁷⁴ De acordo com Luciano Timm *et al.*, a transferência de tecnologia está “intrinsecamente ligada ao poder econômico e ao domínio de mercado, o que também se encontra tutelado pela legislação concorrencial (no Brasil, art. 54 da Lei n° 8.884/94). De modo que, se estiverem presentes os requisitos da legislação antitruste (faturamento de uma das empresas superior a R\$ 400 milhões ao ano ou 20% do mercado relevante), a operação deve ser submetida ao CADE [Conselho Administrativo de Defesa Econômica]”. Fonte: ESTRELLA, Angela T. G.; RIBEIRO, Rafael P.; TIMM, Luciano B. **Direito do Comércio Internacional**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. p. 88.

⁷⁵ Neste caso, o INPI isenta a averbação da sua respectiva taxa (chamada de taxa de retribuição). Nos demais casos, é cobrado um valor (em média R\$ 2.250,00), que poderá cair para R\$ 900,00 sendo pessoas naturais; microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas assim definidas em Lei; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos e órgãos públicos. Mais informações sobre o procedimento de averbação, custos e prazos estão disponíveis no site do INPI, disponível no seguinte endereço eletrônico: <<http://www.inpi.gov.br/index.php/contrato-de-tecnologia/guia-basico>>. Acesso em: 18 de novembro de 2011.

tecnologia no país; b) que importe em (sic) aumento da capacidade de produção da receptora; c) que haja responsabilidade da supridora pela tecnologia; d) que haja absorção ou autonomia; e) que o bem transmitido seja de natureza imaterial (não se admitindo a tese da tecnologia implícita do hardware) e; f) que não se trate de uma transmissão interna a um mesmo grupo econômico.⁷⁶

Mais do que apenas averbar os instrumentos, o INPI constitui uma importante fonte de informações a respeito da entrada e saída de tecnologias do país. A partir da análise de seus dados é possível identificar os setores mais carentes de tecnologias, aqueles que mais investem em P&D, os principais parceiros tecnológicos do Brasil e uma série de dados de caráter econômico e financeiro que auxiliam o governo a traçar suas políticas de desenvolvimento, ciência e tecnologia.

A esse respeito, dados do Instituto revelam que, de 1998 a 2008, o volume de recursos transferidos ao exterior em decorrência de contratos de transferência de tecnologia averbados na instituição passou de 1,2 bilhão de dólares para 2,4 bilhões. E não por acaso, os principais países receptores destes recursos, são, respectivamente, Estados Unidos, Alemanha e Japão, amplamente reconhecidos pelo seu grau de desenvolvimento tecnológico.⁷⁷

Tabela 01: Número de certificados de averbação por país fornecedor de tecnologia 2000-2006.

| ANO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alemanha | 264 | 285 | 303 | 231 | 214 | 202 | 227 |
| Brasil | 112 | 110 | 83 | 82 | 70 | 79 | 102 |
| Canadá | 80 | 45 | 65 | 65 | 58 | 45 | 48 |
| Espanha | 70 | 61 | 45 | 55 | 48 | 39 | 50 |
| Estados Unidos | 513 | 547 | 565 | 447 | 374 | 377 | 418 |
| França | 108 | 160 | 153 | 120 | 107 | 105 | 94 |
| Itália | 91 | 128 | 100 | 103 | 81 | 61 | 73 |
| Japão | 94 | 153 | 151 | 109 | 128 | 128 | 146 |
| Reino Unido | 84 | 90 | 80 | 96 | 85 | 77 | 82 |
| Suíça | 61 | 71 | 49 | 45 | 55 | 47 | 41 |
| Demais Países | 44 | 370 | 350 | 319 | 303 | 308 | 278 |
| TOTAL | 1687 | 2020 | 1944 | 1672 | 1523 | 1468 | 1559 |

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, 2007.

⁷⁶ PORTUGAL, Heloisa Helena de Almeida; RIBEIRO, Maria de Fátima. **O contrato internacional de transferência de tecnologia no âmbito da OMC**. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 380, 22 jul. 2004. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/5469>>. Acesso em: 11 jan. 2012.

⁷⁷ BRASIL. **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_estatisticas>. Acesso em: 14 de junho de 2011.

A figura abaixo apresenta o número de contratos de transferência de tecnologia averbados no INPI entre os anos 2000 e 2009, divididos por categoria contratual, conforme classificação do Instituto:

Tabela 02: Número de Certificados de Averbação por Categoria Contratual.

Número de Certificados de Averbação por Categoria Contratual

| Ano | Uso de Marcas | Exploração de Patente | Fornecimento de Tecnologia | Franquia | Pesquisa & Desenvolvimento * | Serviço de Assistência Técnica | Outros (duas ou mais categorias) | Total |
|------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|---|--------------|
| 2000 | 226 | 34 | 214 | 51 | - | 1.077 | 85 | 1.687 |
| 2001 | 320 | 39 | 269 | 72 | - | 1.213 | 107 | 2.020 |
| 2002 | 261 | 39 | 200 | 52 | - | 1.280 | 112 | 1.944 |
| 2003 | 234 | 39 | 181 | 41 | - | 1.082 | 95 | 1.672 |
| 2004 | 247 | 31 | 202 | 27 | - | 938 | 78 | 1.523 |
| 2005 | 237 | 53 | 186 | 73 | - | 828 | 91 | 1.468 |
| 2006 | 253 | 45 | 179 | 79 | - | 929 | 74 | 1.559 |
| 2007 | 243 | 46 | 197 | 73 | - | 841 | 86 | 1.486 |
| 2008 | 239 | 46 | 262 | 64 | - | 777 | 80 | 1.468 |
| 2009 | 385 | 40 | 204 | 135 | - | 870 | 105 | 1.739 |

Fonte: Diretoria de Transferência de Tecnologia e Outros Registros - DIRTEC

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, 2010⁷⁸.

Pelos dados acima, verifica-se um volume anual médio de cerca de 1.650 certificados de averbação de contratos de transferência de tecnologia emitidos a cada ano no período assinalado.

Historicamente, a modalidade de Serviço de Assistência Técnica, embora apresente um declínio numérico ao passar dos anos, segue sendo o principal em número de certificados. Em seguida estão os contratos de licença de uso de marcas e os contratos de fornecimento de tecnologia. Embora ainda inexpressivos em quantidade, os contratos de franquia apresentam um crescimento consistente ao longo dos anos, enquanto que os de exploração de patente variam pouco, com média anual de 41 certificados de averbação, ou seja, um número bastante reduzido.

Para um país das dimensões do Brasil, classificado como a quinta economia mundial, ainda parece pequeno o número de contratos averbados, isto é, cerca de 138 por mês, o que pode representar uma

⁷⁸ BRASIL. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_estatisticas>. Acesso em: 14 de junho de 2011.

política tecnológica e de proteção aos direitos da propriedade intelectual ainda pouco valorizada pelo setor produtivo.

De fato, a Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) de 2008, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que o percentual de empresas inovadoras no Brasil é de 38,6%. Contudo, destas, apenas 34% utilizaram algum mecanismo para proteger suas inovações.⁷⁹

O Presidente do INPI, Jorge Ávila, partilha do mesmo entendimento, ao defender que tais preocupações deveriam ser essenciais ao empresariado nacional, já que são a base para o processo de inovação:

Quando os investimentos se direcionam para atividades de pesquisa e desenvolvimento, eles resultam em conhecimentos aplicados que poderão ser a base inventiva de futuras inovações. Não se geram propriedades físicas, mas conhecimentos e outros ativos intangíveis. Nesse caso de particular interesse, constituem-se direitos de propriedade sobre ativos de natureza intelectual ou, simplesmente, direitos de propriedade intelectual. Assim definida, a propriedade intelectual é imprescindível para que haja investimentos privados em inovação. E se a inovação é imprescindível para que haja competitividade, fica também demonstrada a necessidade de assegurarmos mecanismos adequados de proteção dos direitos de propriedade intelectual.⁸⁰

A título exemplificativo, dados do setor brasileiro de tecnologia da informação (TI) demonstram o tamanho da importância da proteção das tecnologias destas empresas. Somente no Brasil este setor movimentou 29,3 bilhões de dólares no ano de 2008, representando

⁷⁹ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. **Pesquisa de Inovação Tecnológica 2008** - PINTEC. Rio de Janeiro, IBGE, 2010. Disponível em: <<http://www.pintec.ibge.gov.br/downloads/PUBLICACAO/Publicacao%20PINTEC%202008.pdf>> Acesso em: 14 de junho de 2011.

⁸⁰ CORREIO BRAZILIENSE. **Competitividade, inovação e propriedade intelectual**. Disponível em: <http://www.protec.org.br/politicas_publicas_detalhe.php?id=16987>. Acesso em: 14 de janeiro de 2011.

1,99% do mercado mundial e 48% do mercado latino-americano.⁸¹ No país, este mercado é formado por cerca de 8.500 empresas, dedicadas ao desenvolvimento, produção, distribuição de software e prestação de serviços.⁸² Das que atuam no desenvolvimento e produção de software, 94% são classificadas como micro e pequenas empresas. Ademais, o faturamento das empresas de TI instaladas no Brasil tem crescido a uma média de 5,7% ao ano, enquanto o segmento de serviços tem tido expansão de 8,2%⁸³.

Tomando-se o setor de tecnologia da informação como apenas um dos segmentos da economia onde há utilização intensiva de tecnologia, e ainda utilizando tão somente dados relativos ao Brasil, pode-se imaginar a dimensão dos recursos humanos e valores financeiros envolvidos quando se trata da produção e transferência de tecnologias em todo o mundo.

Diante de tais motivos, cabe um estudo mais aprofundado a respeito dos instrumentos jurídicos que regulam a transferência de tecnologia, suas características principais, classificações e modalidades, tratados a seguir.

2.3.4 As Características dos Contratos de Transferência de Tecnologia

De acordo com César Flores, os contratos de transferência de tecnologia podem ser classificados em: bilaterais, comutativos, onerosos e relativamente formais.⁸⁴ O autor João Marcelo Assafim, por sua vez,

⁸¹ TRAPP, Thaís. Brasil precisa capacitar 520 mil profissionais de TI até 2010. **Brazilian Association of Information Technology and Communication**. Acesso em: <<http://www.brasscom.org.br/brasscom/content/view/full/2375>>. Acesso em: 09 de novembro de 2010.

⁸² No contexto local do setor, o polo tecnológico de Florianópolis forma o grupo de atividade que mais fatura e o que mais paga Imposto Sobre Serviços (ISS) no município. O setor de tecnologia da informação faturou, em 2008, aproximadamente R\$ 771 milhões, uma evolução de quase 60% em relação a 2007. Em 2007 e 2008, o setor tecnológico teve um faturamento e uma arrecadação de ISS duas vezes maior do que o turismo, e superior a todos os outros segmentos somados. DAL BÓ, Grazielle. A Florianópolis Tecnológica. **Diário Catarinense**. Disponível em: <<http://lossio.com.br/2008/11/16/diario-catarinense-a-florianopolis-tecnologica>>. Acesso em: 28 de maio de 2011.

⁸³ TRAPP, Thaís. Brasil precisa capacitar 520 mil profissionais de TI até 2010. **Brazilian Association of Information Technology and Communication**. Disponível em: <<http://www.brasscom.org.br/brasscom/content/view/full/2375>>. Acesso em: 09 de novembro de 2010.

⁸⁴ FLORES, 2006. p. 49.

os classifica como: consensuais, bilaterais, sinalagmáticos, onerosos e comutativos, de trato sucessivo e de colaboração⁸⁵.

Por consensualidade, entende-se a livre vontade das partes em contratar, isto é, o contrato de transferência de tecnologia é um negócio consensual, que depende apenas do consentimento das partes.⁸⁶

Eles são bilaterais na medida em que geram obrigações para ambos os contratantes, isto é, o fornecimento do conhecimento, de um lado, e o dever de pagar o valor pactuado e manter sigilo sobre a tecnologia, além de outras obrigações pactuadas pelas partes.⁸⁷

Disso decorre também que são sinalagmáticos, uma vez que “as obrigações surgidas do contrato são correlativas para cada um dos sujeitos contratantes, ou seja, a causa da prestação do concedente é a contraprestação do adquirente e vice-versa”⁸⁸.

Os contratos de transferência de tecnologia são comutativos por envolverem prestações equivalentes e recíprocas, de conhecimento prévio das partes. No entanto, o autor ressalva que:

O conhecimento prévio da tecnologia a ser transferida é um tanto ilusório (...). Logo, dada a virtual impossibilidade de se conhecer por inteiro o que se está comprando, fica comprometida a comutatividade.⁸⁹

Quanto à onerosidade, defende o autor que estes contratos são “presumidamente onerosos”, já que ambas as partes assumem obrigações. Entretanto, ressalva que:

(...) nada impede que sejam gratuitos, tendo em vista que existem Organizações Internacionais buscando a cooperação no desenvolvimento econômico através da tecnologia. Outro meio é o fornecimento de tecnologia entre matriz estrangeira e filial nacional, mas a gratuidade tem que decorrer de cláusula expressa e inequívoca.⁹⁰

⁸⁵ ASSAFIM, 2005. p. 145.

⁸⁶ Id.

⁸⁷ Id.

⁸⁸ Id.

⁸⁹ FLORES, César. **Contratos internacionais de transferência de tecnologia**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p.75-76.

⁹⁰ Ibid. p.76.

Sabendo-se que a obrigação à qual se submete um devedor pode ser de trato único ou sucessivo, nos contratos de transferência de tecnologia as obrigações são continuadas e duradouras entre as partes, isto é, desenvolvem-se ao longo do tempo, fazendo com que sejam classificados como contratos de trato sucessivo.⁹¹

Justamente devido à relação duradoura, comum nestes contratos, costuma-se classificá-los como colaborativos, já que as partes geralmente desenvolvem uma relação em que buscam interesses convergentes, como no caso da licença de patentes, na qual ambas as partes têm interesse no sucesso da exploração, haja vista a intenção de lucro com a comercialização, de um lado, e o ganho de *royalties*, pela outra parte.⁹²

Existindo boa liberdade para negociação entre as partes e ausência de rígida tipificação, os contratos de transferência de tecnologia podem ser considerados relativamente formais, já que os contratantes pactuam dotados de certa liberdade. No entanto, como se viu, no Brasil é necessário averbar tais instrumentos junto ao INPI a fim de que produzam determinados efeitos, especialmente perante terceiros.

A seguir são apresentadas as principais classificações de contratos de transferência de tecnologia apresentadas pela doutrina e pelos órgãos públicos brasileiros.

2.3.5 Classificação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

Embora possam ser agrupados sob uma denominação comum de “Contratos Internacionais de Transferência de Tecnologia”, na realidade esta definição engloba uma série de diferentes modalidades de contratos, conforme o objeto ou os objetos a serem protegidos, e daí a sua complexidade.

De acordo com a Lei da Propriedade Industrial, “o INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros”⁹³. No entanto, diferentes instituições no Brasil definem quais são os contratos entendidos como de transferência de tecnologia ou quais são aqueles que implicam ou podem implicar a transferência de

⁹¹ ASSAFIM, 2005. p. 149.

⁹² Ibid, p. 52.

⁹³ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.1996. Art. 211.

tecnologia, especialmente quando envolvem partes de diferentes países e a remessa de recursos financeiros entre eles.

2.3.5.1 Os Contratos de Transferência de Tecnologia segundo o Banco Central do Brasil

Para efeito de transferências financeiras ao exterior a título de pagamento de *royalties*, o Banco Central do Brasil (BACEN) elenca os contratos de transferência de tecnologia sujeitos ao registro declaratório eletrônico:

- I) uso ou cessão de patentes;
- II) uso ou cessão de marcas de indústria ou de comércio;
- III) fornecimento de tecnologia ou outros da mesma espécie;
- IV) prestação de serviços técnicos e assemelhados;
- V) prestação de serviços de assistência técnica e;
- VI) franquia.

Além destes, que segundo o BACEN, devem ter prévio certificado de averbação ou registro junto ao INPI, o banco determina que os serviços técnicos complementares e as despesas vinculadas aos contratos nomeados anteriormente também se sujeitem ao registro declaratório eletrônico, ainda que não seja necessário o procedimento no INPI.⁹⁴

2.3.5.2 Os Contratos de Transferência de Tecnologia segundo a Receita Federal do Brasil

A Receita Federal do Brasil (RFB) apresenta a seguinte classificação para os contratos de transferência de tecnologia, nos termos da legislação do imposto de renda da pessoa jurídica:

- I) Exploração ou cessão de patentes;
- II) Uso ou cessão de marcas;
- III) Transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes);
- IV) Transferência de tecnologia (projetos ou serviços técnicos especializados).⁹⁵

⁹⁴ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Banco Central do Brasil. RESOLUCAO 3.844, de 23 de março de 2010. Dispõe sobre o capital estrangeiro no País e seu registro no Banco Central do Brasil, e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília. Regulamento Anexo III, artigos 1º e 3º.

⁹⁵ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Decreto nº 3.000, de 26 de Março de 1999. Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda

Igualmente, a RFB determina que tais instrumentos devam estar previamente averbados no INPI para fazer jus à possibilidade de dedução como despesas operacionais (no imposto de renda incidente sobre a pessoa jurídica) dos valores pagos a pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior em decorrência de tais contratos.

No entanto, somente poderão ser deduzidos como despesas operacionais até 5% (cinco por cento) da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido a título de royalties pela exploração de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante.⁹⁶

2.3.5.3 Os Contratos de Transferência de Tecnologia segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Conforme já visto, o INPI definiu por meio do Ato Normativo nº 135, de 1994, quais são os contratos entendidos como de transferência de tecnologia, devendo então ser averbados ou registrados pela autarquia federal a fim de que produzam os efeitos anteriormente detalhados:

O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.⁹⁷

De acordo com o INPI, portanto, são seis as modalidades de contratos de transferência de tecnologia, divididas em dois grupos principais: 1) licença de direitos; e 2) aquisição de conhecimentos tecnológicos. O contrato de franquia, por sua vez, possui características de ambos os grupos, já que normalmente envolve a licença de uso de

e Proventos de Qualquer Natureza. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília. Arts. 354 e 355.

⁹⁶ Id.

⁹⁷ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ato Normativo nº 135, de 15 de abril de 1997. Normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília. Item 2.

marca e o fornecimento de tecnologia/know-how.⁹⁸ A tabela abaixo resume a classificação adotada pelo INPI:

Quadro 2: Contratos de Transferência de Tecnologia segundo o INPI⁹⁹

| Contratos de Transferência de Tecnologia | |
|---|--|
| <i>Classificação</i> | <i>Modalidades</i> |
| Licença de Direitos | Contrato de Licença de Patente (ou Contrato de Exploração de Patente) |
| | Contrato de Licença de Desenho Industrial (ou Contrato de Exploração de Desenho Industrial) |
| | Contrato de Licença de Marca (ou Contrato de Uso da Marca) |
| Aquisição de Conhecimentos Tecnológicos | Contrato de Fornecimento de Tecnologia (ou Contrato de <i>Know-How</i>) |
| | Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica |
| Franquia | Contrato de Franquia |

2.3.5.4 Os Contratos de Transferência de Tecnologia segundo a Lei de Inovação Federal

A Lei de Inovação Federal (Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004), que entrou em vigor mais de oito anos após a Lei de Propriedade Industrial com o objetivo de incentivar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, relaciona os diversos tipos de contratos que regulam a interação entre o setor privado e as instituições de ciência e tecnologia (ICTs)¹⁰⁰.

De fato, a Lei de Inovação prevê seis instrumentos jurídicos principais que visam à promoção da inovação, envolvendo diretamente ou não a transferência de tecnologia, conforme tabela a seguir:

⁹⁸ Adiante serão detalhadas as principais características de cada umas das modalidades aqui previstas.

⁹⁹ Tabela criada pelo autor com base nas informações contidas no *website* do INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Tipos de Contrato**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/contratos/pdf/tipos_de_contrato.pdf> Acesso em: 02 de outubro de 2011.

¹⁰⁰ Conforme a Lei de Inovação, Lei nº 10.973 de 2004, artigo 2º, V, uma instituição de ciência e tecnologia é um “órgão ou entidade da administração **pública** que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico”. [grifo nosso]

Quadro 3: Instrumentos jurídicos previstos na Lei de Inovação Federal para a promoção da inovação

| Instrumentos jurídicos previstos na Lei de Inovação | Previsão legal |
|--|----------------|
| Contrato de permissão e compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalações de ICTs; | Art. 4º. |
| Contrato de cessão de direitos da propriedade intelectual; | Art. 11. |
| Contrato de transferência de tecnologia; | Art. 7º. |
| Contrato de licenciamento de direitos da propriedade intelectual; | Art. 7º. |
| Contrato de prestação de serviços de assistência técnica e científica | Art. 8º. |
| Acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) | Art. 9º. |

Nem todos estes instrumentos, entretanto, implicam a transferência de tecnologia entre as partes, motivo pelo qual é necessário analisar cada um deles separadamente:

I) Contratos de permissão e compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalações de ICTs, previsto no seu artigo 4º. Esta modalidade, embora possa promover a inovação, não implica a transferência de tecnologia, já que não há intercâmbio de capital intelectual ou de direitos de propriedade intelectual:

Nos contratos de permissão e compartilhamento, entretanto, não se incluem o uso, gozo e disposição do capital intelectual, conhecimentos (C&T) e recursos humanos, nem financeiros da ICT. Nestes contratos a empresa interessada apenas passa a ter a acesso a infraestrutura da ICT para a realização de pesquisas de seu interesse.¹⁰¹

II) Contratos de cessão de direitos da propriedade intelectual, nos termos do artigo 11 da Lei. Este dispositivo prevê uma exceção, isto é, apenas um caso em que os direitos de propriedade intelectual (neste caso pertencentes a uma ICT), podem ser cedidos ao seu criador (implica a transferência de titularidade, do direito de exclusividade e propriedade do bem), para que este passe a exercer tais direitos em seu

¹⁰¹ PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.). **Manual básico de acordos de parceria de PD&I: aspectos jurídicos**. Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010. p. 31.

próprio nome. Neste caso, tampouco pode se falar em transferência de tecnologia, uma vez que se trata da mudança de titularidade de um direito de propriedade intelectual de uma instituição para a própria pessoa física responsável pela sua criação;

III e IV) Contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento, conforme o artigo 7º da Lei: “É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida”¹⁰². Ambas as modalidades, como se verá a seguir, contemplam a transferência de tecnologia;

V) Contratos de prestação de serviços, descritos no artigo 8º da Lei de Inovação, que igualmente implicam a transferência de tecnologia.

Cabe destacar que no artigo 7º supracitado, o legislador separou e diferenciou os contratos de transferência de tecnologia dos contratos de licenciamento de direitos de propriedade intelectual. Além disso, em seu artigo 8º, previu como modalidade distinta os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica.¹⁰³

Consequentemente, se analisado o item “I, 2”, do Ato Normativo 135, de 15 de abril de 1994, que normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, encontrar-se-á que o legislador dividiu os contratos de transferência de tecnologia em 2 grupos:

a) os de licença de direitos, aí incluídos os de exploração de patentes ou de uso de marcas, por exemplo; e

b) os de aquisição de conhecimentos tecnológicos, ou seja, os contratos de fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica.¹⁰⁴

Logo, analisando-se restritivamente, a Lei de Inovação considera como contratos de transferência de tecnologia os chamados

¹⁰² REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 10.973, de 02 de Dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília. Artigo 7º.

¹⁰³ *Ibid.*, art. 8º.

¹⁰⁴ Nos termos do item I, 2: “O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia”. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ato Normativo nº 135, de 15 de abril de 1997. Normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

contratos de fornecimento de tecnologia, já que prevê separadamente os contratos de licença de direitos e os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica. Assim explica o Professor Luiz Otávio Pimentel:

Assim, se excluimos as licenças da norma administrativa citada [Ato Normativo do INPI n° 135], se excluimos também a prestação de serviços que é tipificada no artigo 8° da Lei de Inovação, (...) poderemos sugerir que podem ser objeto do contrato de transferência de tecnologia, ou saber fazer, a aquisição de conhecimentos tecnológicos.¹⁰⁵

Uma análise mais detalhada sobre a Lei permite deduzir que apesar da falta de clareza do legislador, a transferência de tecnologia está contemplada em ambas as modalidades contratuais, isto é, na prestação de serviços científicos e tecnológicos e no contrato de fornecimento de tecnologia, que a Lei denomina como contrato de transferência de tecnologia.

VI) Acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), definidos no artigo 9° da Lei de Inovação, que também envolvem a transferência de tecnologia entre as partes:

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

Para efeitos de simplificação, o quadro abaixo apresenta as classificações descritas anteriormente, conforme cada instituição pública abordada, focando-se apenas naquelas modalidades aqui consideradas que envolvem a transferência de tecnologia entre os contratantes:

¹⁰⁵ PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.), 2010. p. 33.

Quadro 4: Classificação-Geral dos Contratos de Transferência de Tecnologia

| INSTITUIÇÃO | CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA |
|--|--|
| Banco Central do Brasil | I) Contrato de uso ou cessão de patentes; |
| | II) Contrato de uso ou cessão de marcas de indústria ou de comércio; |
| | III) Contrato de fornecimento de tecnologia ou outros contratos da mesma espécie; |
| | IV) Contrato de prestação de serviços técnicos e assemelhados; |
| | V) Contrato de prestação de serviços de assistência técnica; |
| | VI) Contrato de franquia; |
| Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) | I) Contrato de uso da marca; |
| | II) Contrato de exploração de patente; |
| | III) Contrato de exploração de desenho industrial; |
| | IV) Contrato de fornecimento de tecnologia; |
| | V) Contrato de prestação de serviços de assistência técnica e científica; |
| | VI) Contrato de franquia; |
| Lei de Inovação Federal - Lei nº 10.973 de 2004 | I) Contrato de transferência de tecnologia (Contrato de fornecimento de tecnologia); |
| | II) Contrato de licenciamento de direitos da propriedade intelectual; |
| | III) Contrato de prestação de serviços de assistência técnica e científica; |
| | IV) Acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) |
| Receita Federal do Brasil | I) Exploração ou cessão de patentes; |
| | II) Uso ou cessão de marcas; |
| | III) Transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes); |
| | IV) Transferência de tecnologia (projetos ou serviços técnicos especializados) |

2.3.6 A classificação adotada para os Contratos de Transferência de Tecnologia

Apesar da extensa lista apresentada anteriormente, contendo diferentes classificações de contratos de transferência de tecnologia, a doutrina observa ainda a existência de outras modalidades que normalmente compreendem a transferência de tecnologia entre as partes, quais sejam:

- a) os contratos de *joint-venture*;
- b) os contratos de licença de programas de computadores; e
- c) os contratos de licença de topografia de circuitos integrados.

No entanto, sem considerá-los, viu-se que o INPI divide os contratos de transferência de tecnologia em dois grupos: os de licença de direitos e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos.¹⁰⁶ Tratando como uma modalidade externa a esses dois grupos, o Instituto trata ainda dos contratos de franquia.

No presente estudo, tomando por base a classificação do INPI, propõe-se incluir junto aos contratos de franquia, os contratos de *joint-venture*, e os Acordos de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (também não contemplados pelo instituto), visto que notadamente envolvem a transferência de tecnologia entre os contratantes, como se verá no próximo capítulo.

Com isso, se formaria naquela classificação um terceiro grupo, contendo modalidades que muitas vezes representam a combinação entre modalidades de algumas das duas categorias anteriores, podendo então ser chamados de “contratos mistos”¹⁰⁷.

A tabela abaixo apresenta então uma classificação com três diferentes grupos de contratos de transferência de tecnologia, a saber:

¹⁰⁶ “O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia”. Ato Normativo n° 135, de 15 de abril de 1997. I,2.

¹⁰⁷ Entendimento parecido é o de Maurício Prado, que trabalha a categoria de “contratos mistos”, como aqueles “contratos em que a tecnologia tem uma conformação semelhante a um pacote: parte dos conhecimentos que a compõe estão protegidos por patentes e parte não, possuindo a natureza jurídica de *know-how*.” Fonte: PRADO, 1997. p.12.

Quadro 5: Grupos de Contratos de Transferência de Tecnologia

| GRUPOS | MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA |
|--|---|
| Contratos de licença de direitos | 1. Contrato de licença de patente (de invenção e de modelo de utilidade); |
| | 2. Contrato de licença de desenho industrial; |
| | 3. Contrato de licença de marcas; |
| | 4. Contrato de licença de topografia de circuitos integrados; |
| | 5. Contrato de licença de programas de computador; |
| Contratos de aquisição de conhecimentos tecnológicos | 6. Contrato de fornecimento de tecnologia (ou contato de <i>know-how</i>); |
| | 7. Contrato de prestação de assistência técnica e científica; |
| Contratos mistos | 8. Contrato de franquia; |
| | 9. Contrato de <i>joint-venture</i> ; |
| | 10. Contrato ou acordo de parceria de pesquisa, desenvolvimento e inovação. |

A partir dessa abordagem, delimita-se então o objeto do presente estudo, detalhando-se no próximo capítulo cada das dez modalidades de contratos.

Em seguida, focar-se-á na modalidade dos Acordos de Parceria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, apresentando os modelo adotados pelo Reino Unido para a celebração de tais contratos, reunidos no que o Escritório Britânico de Patentes chama de *Lambert Toolkit*.

3. AS MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Neste capítulo serão estudadas as principais modalidades de contratos que implicam a transferência de tecnologia. Algumas dessas modalidades têm como objeto criações protegidas por direitos autorais, outras envolvem títulos regulados por direitos de propriedade industrial, e há ainda aquelas cuja negociação trata apenas da transferência de bens não protegidos pelos direitos da propriedade intelectual.

Por esse motivo, antes de abordá-las individualmente, cabe analisar brevemente a diferença entre os direitos de autor e os direitos da propriedade industrial, bem como a distinção entre a cessão e a licença de direitos de propriedade intelectual.

3.1 OS DIREITOS DE AUTOR E OS DIREITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Os direitos de propriedade intelectual são divididos pela literatura, segundo Luiz Otávio Pimentel e Welber Barral, em:

dois grandes ramos, os direitos autorais e a propriedade industrial, aos quais se acrescentam os novos institutos da cultivar (para as variedades vegetais) e as topografias de circuitos integrados.¹⁰⁸

A Convenção para o Estabelecimento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)¹⁰⁹ define como Propriedade Intelectual:

¹⁰⁸ BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. Florianópolis: Editora Fundação Boiteaux, 2006. p. 18.

¹⁰⁹ A Convenção para o Estabelecimento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) é um tratado internacional que rege o funcionamento da organização. Ele foi assinado em 14 de julho de 1967 e entrou em vigor em 26 de abril de 1970. O Brasil é membro fundador da OMPI e signatário original dos seus tratados principais. A organização tem sua sede na Suíça e desde 1974 é uma Agência Especializada das Nações Unidas. Constitui-se no principal foro internacional para as negociações multilaterais sobre o direito de propriedade industrial e intelectual. A OMPI administra mais de duas dezenas de tratados internacionais, alguns dos quais, como a Convenção de Paris (1883), sobre patentes e invenções, e a Convenção de Berna (1886), sobre direitos de autor. No ano de 2008, o Brasil lançou a candidatura do Dr. José Graça Aranha ao cargo de Diretor-Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que ocupou a Presidência do INPI entre 1999 e 2004, mas ele foi derrotado nas eleições pelo australiano Francis Gurry, que ganhou por 42

a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico¹¹⁰.

Um dos tratados administrados pela OMPI, a Convenção de Paris de 1883 define, em seu artigo 1º, §2, a Propriedade Industrial como:

o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.¹¹¹

No Brasil, o artigo 2º da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), dispõe que:

A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se efetua mediante:
I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

votos a 41. Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. **Brasil lança candidatura à direção geral da OMPI**. Disponível em: <http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=2384> Acesso em: 04 de novembro de 2011.

¹¹⁰ Convenção para o Estabelecimento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), de 14 de julho de 1967. Art. 1º.

¹¹¹ Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883. Artigo 1º, §2.

- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III- concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

A Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, realizada em 1886, por sua vez, representou um grande avanço ao estabelecer o reconhecimento internacional dos direitos de autor, estes entendidos como as obras literárias e artísticas, incluindo as de caráter científico, qualquer que seja o seu modo de expressão.

No Brasil, a proteção autoral está regulamentada na Constituição Federal de 1988, art. 5º, incisos XXVII e XXVIII:

XXVII: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

- a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
- b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas.¹¹²

A Lei nº 9.610, em vigor a partir de 1998, tratou especificamente a matéria, passando a regular os direitos autorais e os que lhe são conexos¹¹³. Seu artigo 7º dita a abrangência dos direitos autorais, que segundo a lei:

São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

¹¹² REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

¹¹³ A doutrina entende por conexos os direitos dos artistas, intérpretes e executantes, vinculados ao sistema dos direitos autorais. Exemplo: o direito de um intérprete que grava uma música, adicionando a ela características, esforço e peculiaridades de sua criação.

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;

II - as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza;

III - as obras dramáticas e dramático-musicais;

IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;

V - as composições musicais, tenham ou não letra;

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;

XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;

XII - os programas de computador; (grifo nosso)

XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis¹¹⁴.

Como se vê, os programas de computador, ainda que estejam incluídos sob o domínio do direito autoral, são regulados por lei própria, a Lei nº 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998. Os artigos 1º e 2º da lei trazem o conceito de programa de computador e o seu regime de proteção:

¹¹⁴ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

Art. 1º - Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

Art. 2º - O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.¹¹⁵

Resumindo as disposições anteriores, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) entende que:

o domínio dos direitos autorais abrange a proteção das obras literárias e artísticas. Nesses tipos de obras incluem-se os textos, músicas, obras de arte, como pinturas e esculturas, e obras tecnológicas, como, por exemplo, os programas de computador e as bases de dados eletrônicas. Os direitos autorais protegem obras, ou seja, a expressão de pensamentos, e não as idéias. Exemplifica-se: o livro de ensino de matemática é de criação de determinado autor, mas não os cálculos embutidos em cada exercício. O direito autoral não cobre qualquer idéia ou conceito existente por detrás de uma obra criada.¹¹⁶

Isso posto, veremos a seguir que determinados contratos de transferência de tecnologia envolvem:

¹¹⁵ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

¹¹⁶ CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPq. **Propriedade Intelectual**. Perguntas frequentes. Disponível em: <http://www.cnpq.br/cnpq/prop_intelec/faq.htm> Acesso em: 04 de novembro de 2011.

a) Direitos da propriedade industrial, como as licenças de: i) desenho industrial; ii) marcas; iii) patentes de invenção e iv) modelo de utilidade;

b) Direitos autorais, a exemplo da licença dos programas de computador;

c) Direitos da propriedade intelectual não enquadrados nos grupos anteriores, como a licença de topografia de circuitos integrados ou a transferência de Certificado de Proteção de Cultivar¹¹⁷;

d) Conhecimentos e técnicas não protegidos por direitos da propriedade intelectual como o *know-how*; e

e) Combinações entre os itens anteriores, como os acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação e os contratos de franquia e *joint venture*, que podem envolver conjuntamente, por exemplo, a licença de marca, a transmissão de *know-how*, e a prestação de serviços de assistência técnica.

Uma vez abordados os diferentes objetos de um contrato de transferência de tecnologia, cabe lembrar que a transferência de tecnologia também pode envolver diferentes sujeitos, tais como: empresas, universidades, institutos de pesquisa, inventores individuais, instituições públicas, dentre outros. Na condição de detentores de uma tecnologia, estes sujeitos poderão ceder, licenciar ou transmitir tais direitos, conhecimentos ou técnicas.

3.2 A CESSÃO E A LICENÇA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Quando a transferência de tecnologia envolve um direito de propriedade intelectual, como uma patente, a doutrina apresenta certa confusão para distinguir o direito de exploração, ou a licença para o uso,

¹¹⁷ O INPI não considera a transferência de certificado de proteção de cultivar como um contrato de transferência de tecnologia. Em virtude da particularidade deste novo instituto e para efeitos de restrição de objeto, as cultivares não serão tratadas neste estudo, ainda que sejam bens protegidos por direitos da propriedade intelectual. No Brasil, existe uma lei específica que regula a proteção de cultivares: Lei n° 9.456, de 25 de abril de 1997. Nesta lei, define-se cultivar (art. 3º, IV) como “a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos”. Fonte: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei n° 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

da cessão ou mudança de titularidade do direito. De acordo com Luciano Timm, Ângela Estrella e Rafael Ribeiro,

a transferência de tecnologia é definida como mera permissão ou cessão de uso de direitos por um período de tempo, e não mudança de título de propriedade. Portanto, a celebração de um contrato de transferência de tecnologia não significa a transferência de propriedade da mesma.¹¹⁸

A respeito da diferenciação entre cessão e licença, utilizando o exemplo de uma patente, Denis Borges Barbosa esclarece que:

A licença é precisamente uma autorização, dada por quem tem o direito sobre a patente, para que uma pessoa faça uso do objeto do privilégio. Esta autorização tem um aspecto puramente negativo: o titular da patente promete não empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto da patente. Tem, porém, um aspecto positivo, qual seja, o titular dá ao licenciado o direito de explorar o objeto da patente, com todos os poderes, instrumentos e meios que disto decorram.¹¹⁹

Por outro lado, a cessão, comparada ao instituto da doação, previsto no direito das coisas, é:

um acordo entre partes que tem como propósito a mudança do titular dos direitos sobre a patente, marca, programa de computador, etc. A transmissão pode ser global ou parcial, conforme compreenda ou não a totalidade dos direitos transmissíveis. Tem-se transmissão parcial quando o negócio jurídico estabelece limites quanto à área geográfica, quanto à extensão ou modalidade dos direitos.¹²⁰ [grifo do autor]

¹¹⁸ ESTRELLA; RIBEIRO; TIMM, 2009, p. 87.

¹¹⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Contratos de Propriedade Intelectual**. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/ibmec1.doc>> Acesso em: 03 de fevereiro de 2012.

¹²⁰ Id.

Com isso, tem-se que na cessão há uma transferência do direito de exclusividade, e não só seu exercício, como ocorre com a licença. Esta, portanto, é uma autorização para a exploração do direito, e poderá ser simples ou exclusiva, total ou parcial.¹²¹

A licença simples implica a autorização da exploração sem que o licenciante se exima de explorar aquele direito protegido, seja direta ou indiretamente. Desse modo, além de explorar a sua patente ou marca, por exemplo, poderá licenciá-la a outros sujeitos, que igualmente terão direito de exploração, nos termos e limites estipulados nos respectivos contratos de licença. Na licença exclusiva, contudo, o licenciante não poderá mais explorar aquele privilégio, embora continue como seu titular. Nesse caso, o licenciado será apenas uma pessoa ou entidade, que deterá o monopólio da exploração.

Especificamente no caso de licenças exclusivas de direitos protegidos pela propriedade intelectual, faz-se necessária uma ressalva quando a licenciante for uma instituição pública de ciência e tecnologia (ICT) no Brasil. Conforme se verá quando do estudo da modalidade dos acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, neste caso a ICT estará obrigada a lançar edital, nos termos do artigo 6º, §1º da Lei de Inovação Federal, Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004.

Já a licença total é aquela que não impõe restrições ao licenciado, ao passo que a licença parcial estabelece limitações para exploração do direito, especialmente quanto ao:

- a) prazo: pelo período de 5 anos, por exemplo;
- b) alcance: como a produção de até 5.000 peças por ano; ou
- c) lugar: apenas no Brasil, ou no estado de São Paulo, por exemplo.¹²²

Distingue-se também a licença voluntária da compulsória. O ordenamento nacional traz as duas previsões na Lei da Propriedade Industrial. A licença voluntária, que aqui nos interessa, é aquela em que o detentor do título de exclusividade decide, por interesse e livre iniciativa, negociar o seu licenciamento, de acordo com o art. 61 da referida lei: “O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração”. A licença compulsória, ao contrário, decorre de uma imposição legal caso sejam configurados alguns requisitos estabelecidos na lei:

¹²¹ Id.

¹²² Id.

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

Os artigos 70, 71 e 72 continuam a tratar da matéria, elencando outras possibilidades de concessão de licença compulsória, como no caso de patentes dependentes umas das outras (art.70), e na situação de emergência nacional ou interesse público (art.71), quando as licenças serão concedidas de ofício, sem exclusividade, por prazo determinado e sem direito a sublicenciamento, sem prejuízo dos direitos do seu titular.

No que se refere à terminologia do objeto do contrato de transferência de tecnologia, o mais indicado é falar-se em transmissão, e não cessão ou licença, naqueles casos nos quais o objeto do contrato não compreende direitos de propriedade intelectual, como é o caso do contrato de fornecimento de tecnologia, ou da prestação de serviços de assistência técnica e científica - quando estão envolvidos *know-how*, conhecimentos e técnicas.¹²³

Portanto, embora possa ocorrer um contrato de cessão ou transferência de titularidade de um direito de propriedade intelectual, o contrato de transferência de tecnologia por excelência é aquele que envolve a transmissão de um conhecimento ou técnica confidenciais, e/ou a licença de exploração ou uso de um direito protegido pela propriedade intelectual, a título oneroso e por um período determinado de tempo. Obviamente, haverá casos excepcionais, como uma licença gratuita ou por tempo indeterminado¹²⁴, porém cabe aqui destacar aqueles mais relevantes para o direito e a economia, tratados a seguir.

¹²³ Id.

¹²⁴ A legislação determina que o prazo de uma licença será, no máximo, o período de duração do direito de exclusividade ou monopólio de exploração, isto é, 20 anos no caso de patente de invenção, ou 15 anos para modelos de utilidade, por exemplo.

3.3 OS CONTRATOS DE LICENÇA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Nesta seção serão tratados os contratos que envolvem a licença de bens protegidos por direitos da propriedade intelectual, ativos importantes e cuja exploração envolve relevantes interesses econômicos. Sob esta denominação reúnem-se as seguintes modalidades contratuais, estudadas na sequência:

1. Contrato de licença de patente (de invenção e de modelo de utilidade);
2. Contrato de licença de desenho industrial;
3. Contrato de licença de marcas;
4. Contrato de licença de topografia de circuitos integrados; e
5. Contrato de licença de programas de computador.

Segundo a legislação nacional, tais contratos deverão ser averbados ou registrados no INPI para surtir os efeitos detalhados no capítulo anterior. Além disso, embora o Instituto permita a averbação de contratos de pedidos de licença dos direitos supracitados¹²⁵, a remuneração só é admitida após a efetiva concessão do título/direito. Após a concessão, a remuneração retroagirá à data de início da licença e o titular deverá solicitar alteração no certificado de averbação ou registro.¹²⁶

3.3.1 O Contrato de Licença de Patente

Entendida a diferença entre cessão e licença, convém abordar o entendimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial a respeito dos contratos de exploração de patente. O INPI conceitua a patente como:

um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se

¹²⁵ Conforme artigo 61 da LPI, Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996.

¹²⁶ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Tipos de Contrato**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/contratos/pdf/tipos_de_contrato.pdf> Acesso em: 08 de novembro de 2011.

obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente.¹²⁷

O título de patente será de invenção no caso de “produtos ou processos que atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial”¹²⁸. A legislação brasileira prevê ao inventor o monopólio da exploração da patente por vinte anos, a contar a partir da data do depósito.¹²⁹

A respeito do prazo de proteção desses direitos, cabe lembrar a divergência existente entre as diversas legislações. No Mercosul, por exemplo, a Argentina e o Brasil prevêem vinte anos à patente de invenção, enquanto que Paraguai e Uruguai limitam a quinze anos¹³⁰.

A patente de modelo de utilidade, cuja validade no Brasil é de 15 anos contados da data do depósito, será concedida ao:

(...) objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.¹³¹

A Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279/96, prevê que em seu artigo 61 que “o titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração”, que segundo o INPI são “contratos que objetivam o licenciamento de patente concedida ou pedido de patente depositado no INPI”¹³².

João Assafim lembra que o contrato de licença de patente:

tem como função essencial proporcionar a um sujeito distinto do titular da patente uma posição

¹²⁷ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia Básico – Patentes**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/index.php/patente/guia-basico>> Acesso em: 08 de novembro de 2011.

¹²⁸ Id.

¹²⁹ Para maiores informações a respeito de cada um dos títulos relacionados à propriedade intelectual, (como a patente, marca e demais), que serão tratados brevemente em virtude da delimitação do objeto do presente estudo, sugere-se consultar: BARBOSA, Denis Borges. **Introdução à Propriedade Intelectual, Uma**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

¹³⁰ FLORES, 2003. p.83

¹³¹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia Básico – Patentes**.

op. cit.

¹³² Id.

jurídica suficientemente segura para executar uma exploração adequada e normal do objeto da patente licenciada.¹³³

Nesse sentido, as características da licença e o modo de remuneração são pontos de grande importância no contrato. Como se viu, as partes terão que acordar sobre uma licença exclusiva ou não exclusiva, a duração da exploração da patente e, se aplicável, o alcance da licença. Normalmente, estabelece-se também uma limitação geográfica para a exploração e a possibilidade ou não do sublicenciamento, com ou sem o consentimento do titular da patente.

Embora seja admissível um contrato de licença de patente a título gratuito¹³⁴, a doutrina confirma o caráter oneroso desta modalidade: “salvo se, expressamente, constar o contrário, o contrato de licença de patente tem como característica própria e natural o de ser um contrato oneroso”¹³⁵.

Costuma-se remunerar o licenciante por um valor fixo por unidade vendida, ou conforme um percentual sobre o preço líquido de venda (*royalties*).¹³⁶ Tratando-se desta forma, como um contrato de risco e remuneração variável, é possível estabelecer outras maneiras, de acordo com a negociação e interesse das partes, como uma remuneração mínima mensal ou anual, ou alterações do percentual atribuído ao licenciante conforme o número de unidades comercializadas.¹³⁷

Além da obrigação relativa ao pagamento, os contratos de licença de patente normalmente incumbem ao licenciado outras cinco obrigações, quais sejam:

1) Efetivamente explorar a patente licenciada;

¹³³ ASSAFIM, 2005. p.182.

¹³⁴ Um contrato gratuito de licença de patente poderá ocorrer, por exemplo, entre uma empresa matriz e sua subsidiária.

¹³⁵ ASSAFIM, 2005. p.164.

¹³⁶ Embora não seja muito comum na prática, ao pagamento de uma quantia fixa no ato da contratação de uma licença de direitos de propriedade industrial dá-se o nome de *forfait*, no comércio internacional. Vale também lembrar que no caso de pagamento de royalties ao exterior, além da obrigação da averbação do contrato de licença no INPI, somente poderão ser deduzidos como despesas operacionais do imposto incidente sobre a renda o limite de 5% da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido decorrente da exploração da licença. O INPI esclarece ainda que o valor dos *royalties* devem estar de acordo aos praticados no mercado, nos termos da Lei nº 4.131/62, Portaria MF nº. 436/58 e artigo 50 da Lei nº. 8.383/91. Fonte: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia Básico – Patentes**. op. cit.

¹³⁷ ASSAFIM, 2005. p.166.

Parece natural prever que, uma vez licenciada, o licenciado explore a patente. No entanto, devido a questões mercadológicas ou particulares ao próprio licenciado, poderia acontecer de a exploração não ocorrer. E como a maioria dos contratos prevê uma remuneração decorrente apenas da comercialização, se o licenciado não o faz, não receberia o licenciante nenhuma contraprestação. Por esse motivo, é comum que as partes acordem no contrato prazo para início da comercialização e quantidades mínimas, especialmente se a licença for exclusiva. No Brasil, o artigo 61 da Lei da Propriedade Industrial, impõe que a licença poderá ser cancelada se o licenciado não iniciar a exploração em até um ano a partir da concessão, se interromper a exploração por um ano ou mais, ou se não cumprir as condições acordadas no contrato,¹³⁸

2) Obedecer aos padrões ou modo de exploração da patente;

É possível que a patente exija um determinado processo ou uma forma específica de produção, ou o emprego de alguma técnica própria, o que deverá ser cumprido pelo licenciado. Ademais, haverá que observar o princípio da boa-fé, explorando a patente em conformidade com os dispositivos legais e de acordo ao interesse das partes.¹³⁹

3) Observar níveis e controle de qualidade;

Com o objetivo de garantir um determinado nível de qualidade dos produtos decorrentes da tecnologia licenciada é comum que o licenciante estabeleça níveis mínimos de qualidade, que poderão ser aferidos por ele ou terceiro autorizado. Para isso, poderá, por exemplo, exigir a utilização de determinadas matérias-primas, adoção de controles ou padrões específicos, o emprego de mão-de-obra com conhecimentos e habilidades condizentes, entre outras exigências.¹⁴⁰

4) Transmitir relatórios, dados e sugestões de melhoria;

Poderá caber ao licenciado o dever de informação a respeito dos níveis de produção, índices de retrabalho, defeito, unidades produzidas, comercializadas, composição de materiais, entre inúmeros outros de interesse do licenciante. Tais controles serão muito importantes para efeito de comparação quando existem vários licenciados diferentes.¹⁴¹

5) Comunicar conhecimentos, experiências e aperfeiçoamentos;

A melhoria de uma invenção ou um modelo de utilidade poderá ocorrer à medida que for produzida, comercializada e testada pelos

¹³⁸ Ibid. p.177.

¹³⁹ Ibid. p.179.

¹⁴⁰ Ibid. p.180.

¹⁴¹ Id.

usuários. Por isso, é comum que os contratos prevejam bilateralmente a comunicação destes conhecimentos.

No Brasil, a LPI traz em seu artigo 63 a determinação de que “o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento”. Portanto, no caso de o licenciado desejar licenciar uma tecnologia contida nos aperfeiçoamentos realizados nos produtos decorrentes da exploração da patente, deverá oferecê-la primeiro ao licenciante da patente, para então, caso não se chegue a um acordo, oferecer a terceiros, sob as mesmas condições.¹⁴²

Por parte do licenciante, a principal obrigação à qual se submete é justamente “assegurar que o objeto da patente licenciada possa ser explorado ou executado pelo licenciado em condições adequadas à sua utilização, conforme o fim a que se destina”¹⁴³, sendo capaz de gerar rentabilidade a partir da sua exploração.

No tocante à forma dos contratos, “com a inexistência de normas substantivas sobre licença de patentes ou marcas, aplica-se a elas o direito comum, qual seja, a legislação civil referente à locação de coisas.”¹⁴⁴ A doutrina ressalva também que, a depender da complexidade da invenção ou do modelo de utilidade, o contrato de licença de patente poderá ter contratos acessórios, como serviços de assistência técnica e científica, fornecimento de atualização tecnológica, entre outros.

3.3.2 O Contrato de Licença de Desenho Industrial

O artigo 95 da LPI define o desenho industrial como:

a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

¹⁴² Ibid. p.182.

¹⁴³ Ibid. p.184.

¹⁴⁴ BARBOSA, Denis Borges. **Contratos de Propriedade Intelectual**. op. cit.

O acordo TRIPS menciona, em seu art. 25, a proteção aos “desenhos industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais”, por no mínimo dez anos pelos países signatários¹⁴⁵.

Denis Borges Barbosa elucida o conceito ao distinguir o desenho industrial da patente ou de uma criação protegida por direito autoral:

Assim, se a criação é técnica, teremos uma hipótese de patente de invenção ou de modelo industrial. Se a criação é puramente estética, sem aplicação a produto industrial, poder-se-á ter a proteção pelo Direito Autoral; tendo-se uma obra de arte aplicada, com a qualificação de poder servir de tipo de fabricação industrial, estamos no domínio do desenho industrial.¹⁴⁶

Antes da entrada em vigor da LPI, esse direito incluía-se no campo das patentes, caracterizado como modelo, se tridimensional, ou desenho, se bidimensional. Hoje, tratando-se de um instituto independente, o requisito indispensável ao desenho industrial é a sua efetiva possibilidade de aplicação na indústria.¹⁴⁷

No Brasil, sua proteção é realizada por meio do depósito do pedido de registro de desenho industrial, que será automaticamente publicado e concedido, se satisfeitos os requisitos legais. A esse respeito, ensina Barbosa:

Ao contrário, porém do que ocorre com as patentes, a publicação e a concessão é automática, expedindo-se o respectivo certificado. Esta é a principal alteração do novo regime de desenhos industriais, o que igualmente configurou a natureza do exame como de registro e não o típico das demais patentes.¹⁴⁸

O INPI regula o registro dos contratos de licença de desenho industrial (ou de pedido de desenho industrial), que “deverão indicar o

¹⁴⁵ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de 12 de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

¹⁴⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Contratos de Propriedade Intelectual**. op. cit. p. 446.

¹⁴⁷ Id.

¹⁴⁸ Id.

número e o título do pedido ou do desenho industrial, devendo respeitar o disposto no Artigo 121 da Lei n. 9.279/96”, a respeito da cessão ou licença dos direitos protegidos.¹⁴⁹

Como no caso dos demais contratos de licença, os de desenho industrial também deverão prever o tipo da licença (exclusiva ou não), a permissão para o sublicenciamento, e as obrigações das partes. A respeito destas, a mais importante é justamente a possibilidade de exploração na indústria do desenho industrial licenciado. Caso não se verifique possível, o licenciado poderá requerer a nulidade do registro e rescindir o contrato.¹⁵⁰

Assim como nas patentes, normalmente o pagamento ao licenciante se dá por *royalties*, mas as demais alternativas de remuneração também não estão vedadas.

O prazo do contrato deverá respeitar o limite de vigência do desenho industrial, que será de dez anos, prorrogáveis por até três períodos de cinco anos (quinquênios), contados a partir da data do depósito, de acordo com o art. 108 da LPI.

3.3.3 O Contrato de Licença de Marca

As marcas são sinais distintivos que normalmente trazem associadas impressões de qualidade, confiança ou credibilidade. Por esse motivo, diante de mercados cada vez mais competitivos, deter uma marca conhecida e bem conceituada representa um bem importante, e daí a relevância da sua proteção.

No entendimento de Denis Borges Barbosa, as marcas são:

sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela. Sujeitas a registro, são propriedade industrial a partir do mesmo, não se concebendo, no direito brasileiro vigente, direito natural de ocupação sobre a marca.¹⁵¹

¹⁴⁹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Tipos de Contrato**. op.cit.

¹⁵⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Contratos de Propriedade Intelectual**. op. cit. p. 448.

¹⁵¹ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>> Acesso em: 12 de novembro de 2011. p.623.

A legislação brasileira também traz um conceito próprio, previsto no artigo 122 da Lei nº 9.279/96 (LPI): “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

O INPI, responsável pelo registro de marcas no Brasil, reafirma os conceitos anteriores e destaca o direito de uso exclusivo garantido àquele que a registra:

Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços.¹⁵²

De modo geral, as marcas existem para que se identifique a origem ou se diferencie um produto ou serviços dos demais. Porém, a cada dia mais usada no âmbito do *marketing* ou da publicidade, a marca serve também para “incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular”¹⁵³. Conforme Denis Barbosa, duas são suas finalidades principais: proteger o investimento do empresário e “garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto”.¹⁵⁴

O quadro abaixo, elaborado pelo INPI, apresenta quatro diferentes naturezas da marca (marca de produto, marca de serviço, marca coletiva e marca de certificação) e a finalidade de cada uma delas, conforme definido no artigo 123 da Lei da Propriedade Industrial brasileira:

¹⁵² INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia Básico – Marcas**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/index.php/marca/guia-basico>> Acesso em: 12 de novembro de 2011.

¹⁵³ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. op.cit. p.623

¹⁵⁴ Id.

Quadro 6: Natureza e finalidade das marcas

| Naturezas da marca | Aplicação |
|---------------------------|---|
| Marca de Produto | Distinguir produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins |
| Marca de Serviço | Distinguir serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins |
| Marca Coletiva | Identificar produtos ou serviços provenientes de membros de um determinado grupo ou entidade |
| Marca de Certificação | Atestar a conformidade de produtos ou serviços a determinadas normas ou especificações técnicas |

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI¹⁵⁵

As marcas podem ser apresentadas de diversas formas. No Brasil, após a promulgação da LPI, o INPI lançou as “Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas”, por meio da Resolução 051, de 23 de abril de 1997. Nesta resolução, apresenta as formas aceitas no Brasil, contidas no quadro abaixo:

Quadro 7: Formas de apresentação da marca e finalidades

| Formas de apresentação da marca | Aplicação |
|--|---|
| Nominativa | Sinal constituído apenas por palavras, ou combinação de letras e/ou algarismos, sem apresentação fantasiosa |
| Mista | Sinal que combina elementos nominativos e figurativos |
| Figurativa | Sinal constituído por desenho, imagem, formas fantasiosas em geral |
| Tridimensional | Sinal constituído pela forma plástica distintiva e necessariamente incomum do produto |

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI¹⁵⁶

Uma inovação presente nessa Resolução, item 1.1.5.7, foi a permissão de registro de marcas tridimensionais. Outros países, sem

¹⁵⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia Básico – Marcas.**

op. cit.

¹⁵⁶ Id.

embargo, já permitem também o registro de marcas sonoras, gustativas e aromáticas, ainda não contempladas pelo legislador brasileiro.¹⁵⁷

Ao contrário de outros direitos protegidos pela propriedade intelectual, as marcas não são temporárias, ainda que cada país regule o modo de proteção e validade do seu registro. No Brasil, a cada dez anos deve ser renovado o registro junto ao INPI, quantas vezes sejam requeridas¹⁵⁸.

Na Europa existe um sistema único de concessão de marcas, centralizado no IHMI (Instituto de Harmonização do Mercado Interno). Com isso, uma marca concedida será considerada uma marca comunitária e valerá para todos os países membros. Contudo, após a concessão, é necessário validá-la em cada país, conforme o interesse de uso. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual também realiza o registro de marcas, válido internacionalmente para todos os seus 184 países membros.¹⁵⁹

A legislação brasileira preocupou-se em listar uma série de impedimentos para o registro de marcas, nos termos do artigo 124 da Lei 9.279/96 (LPI), com o objetivo de “evitar a utilização do registro de forma indevida”.¹⁶⁰

Assim, uma vez registrada a marca no INPI, seu titular poderá celebrar o contrato de licença de uso da marca, nos moldes do artigo 139 da LPI:

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

¹⁵⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. op.cit. p.625.

¹⁵⁸ No Brasil são depositados cerca de 110 mil pedidos de registro de marca e 26 mil pedidos de patente. Fonte: **Diretor da OMPI destaca importância do registro de marcas**. Disponível em: <http://www.pap.com.br/conteudo/novidades/novidade.php?id_noticia=1319> Acesso em: 14 de agosto de 2011.

¹⁵⁹ Internacionalmente, a classificação e o registro de marcas de produtos e serviços é regido pelo Tratado de Nice, de 15 de junho de 1957, administrado pela OMPI e ao qual o Brasil é signatário. Fonte: BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. op.cit. p.626.

¹⁶⁰ FLORES, 2003. p.87-88.

O INPI estabelece que estes contratos “deverão conter o número do pedido ou do registro da marca, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar.”¹⁶¹

Segundo César Flores, para evitar o uso indevido, “a marca que está sendo objeto de licença deverá estar dentro do ramo de atividade do licenciador”, e são proibidas “quaisquer cláusulas contratuais que estabeleçam limites à comercialização do produto ou serviço vinculado à marca, bem como restrições que venham causar danos ao licenciado”.¹⁶²

Embora não sejam solenes, por não haver forma rígida prevista em lei, determinadas cláusulas são muito recomendadas em um contrato desta modalidade, especialmente: a) a outorga ou não de exclusividade de uso da marca; b) a limitação do território para exploração; c) critérios a respeito da qualidade dos produtos ou serviços a serem comercializados sob a marca licenciada; d) a identificação do responsável pela defesa da marca no caso de ações judiciais.¹⁶³

A questão da qualidade costuma envolver cuidados especiais, uma vez que o licenciante/titular da marca deverá preocupar-se com a maneira como o cliente ou consumidor irá perceber os produtos ou serviços, o que pode acarretar prejuízos à imagem e credibilidade da marca.

Quanto à forma de pagamento, os *royalties* são o modo mais comum de remuneração em decorrência do uso de marca.¹⁶⁴

Parte da doutrina considera que o licenciamento do uso da marca não envolve a transferência de tecnologia. De fato, a exploração da marca, por si só, pode não implicar essa transferência, mas esta modalidade torna-se muito importante ao tratar-se dos contratos de franquia, por exemplo, que serão vistos adiante. Nessa modalidade, diversos são os direitos de propriedade intelectual envolvidos e, por esse motivo, normalmente o contrato é composto por diversos subcontratos, como o de licença do uso de marca, associado a outros, tais como, a

¹⁶¹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia Básico – Marcas.** op. cit.

¹⁶² FLORES, 2003. p.88.

¹⁶³ CARDOSO, José Gabriel. **As Particularidades do Contrato de Licença de Uso de Marca.** Disponível em: <<http://www.cabanellos.com.br/site/index.php?pagina=artigos&id=27>> Acesso em: 14 de novembro de 2012.

¹⁶⁴ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia Básico – Marcas.** op. cit.

prestação de serviços, o *know-how*, a exploração de patentes, a licença de uso de software etc.¹⁶⁵

3.3.4 O Contrato de Licença de Topografia de Circuitos Integrados

Considerando a importância hoje atribuída aos circuitos integrados para o avanço da tecnologia mundial, haja vista sua aplicação quase irrestrita na indústria, de carros a videogames, computadores a aparelhos médicos e aviões, a proteção destes objetos passaram a suscitar fortes interesses, especialmente nos Estados Unidos, país pioneiro nessa tecnologia¹⁶⁶.

Segundo Denis Borges Barbosa,

um circuito integrado (o microchip) é um aparelhinho com um circuito eletrônico completo, funcionando como transistores, resistências e suas interconexões, fabricado em uma peça de material semicondutor, como o silício, germânio ou arsenídeo de gálio, folheados em wafers de 8 ou 12 camadas. Alguns circuitos integrados são usados como memória (as RAMs, ROMs, EPROMs); outros são utilizados como processadores realizando funções lógicas e matemáticas em um computador.¹⁶⁷

A complexidade e o investimento necessários para desenvolver um microchip são os grandes responsáveis pelo sistema *sui generis* criado internacionalmente para sua proteção. Em 1983, quando pela primeira vez o Congresso norte-americano discutiu a elaboração de uma lei de proteção aos circuitos integrados o principal argumento utilizado foi que “para fazer um chip são necessários anos de pesquisa e até cem milhões de dólares de investimentos; mas em poucos meses é possível copiá-lo por cerca de US\$ 50 mil”.¹⁶⁸

Naquele momento, ante o enquadramento do circuito integrado sob a proteção de patentes ou direito de autor, o Congresso concluiu que

¹⁶⁵ Id. Desse modo, sabendo-se que o contrato de licença de uso de marca muitas vezes está associado a negociações que envolvem a transferência de tecnologia, optou-se por incluí-los nesse rol de contratos, em consonância com o INPI, que tem o mesmo entendimento.

¹⁶⁶ ASSAFIM, 2005. p.233.

¹⁶⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. op.cit. p.548.

¹⁶⁸ *Ibid.* p.549.

“o novo objeto não satisfazia quase nunca os requisitos mínimos de patenteabilidade como invenção.” Além disso, não cabia a proteção sob sigilo ou segredo industrial, porque “a tecnologia valiosa - o desenho do circuito integrado – é absolutamente aparente no seu wafer de silicone”. Por fim, e “segundo a tradição jurídica norte-americana, não haveria como recorrer ao direito autoral porque os circuitos integrados são objetos tangíveis úteis, sem nenhuma característica estética”.¹⁶⁹

Com isso, decidiu-se por inaugurar um novo sistema de proteção, a partir da promulgação do *Semiconductor Chip Protection Act of 1984*. Neste,

A lei americana protege o traçado original de um semicondutor, este definido como a forma intermediária ou final de qualquer produto que tenha duas ou mais capas de material metálico, isolante ou semicondutor, depositado ou de outra forma gravado ou de outra forma removido a partir de um pedaço de material semicondutor, de acordo com um modelo pré-fabricado, destinado a cumprir uma função de circuito eletrônico.¹⁷⁰

Portanto, a nova lei estadunidense passa a proteger por dez anos os traçados originais dos circuitos, não conhecidos na indústria, mas não a ideia ou os conceitos a eles aplicados.

Outra inovação trazida pela lei americana residia no fato de, pela primeira vez, admitir-se o direito à engenharia reversa. Ou seja, não haveria qualquer ilicitude em analisar e desmontar um circuito integrado com o objetivo de construir um novo, desde que não fosse uma cópia. Este novo produto seria, inclusive, passível de proteção autônoma.¹⁷¹

Um dos pontos mais importantes foi haver previsto o mecanismo de reciprocidade da lei, que garantia proteção nos Estados Unidos “às criações de nacionais de países que tivessem notificado sua intenção de vir a dispor de lei equivalente”. Devido a isso, de imediato a Austrália, o Canadá, a Suécia, a Finlândia, a Suíça e a então Comunidade Econômica Europeia passaram a se beneficiar do novo direito. A esta lei, seguiram-se outras no Japão, em 1986, e em seguida na França, Inglaterra, Alemanha, Holanda e Dinamarca.¹⁷²

A preocupação justificava-se:

¹⁶⁹ Ibid. p.550.

¹⁷⁰ Ibid. p.549.

¹⁷¹ Ibid. p.552.

¹⁷² Ibid. p.550.

De 1959 até 1981, a produção de circuitos integrados era exclusividade americana; a indústria desenvolvia-se bem e não pensava em propriedade intelectual. A entrada da indústria japonesa no mercado revolucionou as perspectivas do crescimento da oferta e inverteu a liderança de comercialização: em 1986, 47% do mercado mundial eram japoneses e 39%, americanos.¹⁷³

Diante dessa realidade, a OMPI passou a estudar a topografia de circuitos integrados em 1983, o que levou à elaboração de uma minuta de tratado internacional em 1985 e ao texto final, de 1989. No entanto, os Estados Unidos e o Japão votaram contra a proposta, ao contrário do Brasil, que esteve a favor. Diante desse impasse, o tratado permanece em regime de espera do número mínimo de ratificações para entrar em vigor.¹⁷⁴

Com o aumento da importância da indústria de semicondutores no mundo, e o acirramento da concorrência entre os países detentores de tecnologia avançada, inclui-se no TRIPS, uma larga seção sobre a proteção da topografia dos circuitos integrados.¹⁷⁵

No Brasil, o legislador também decidiu por instituir uma proteção *sui generis*, conforme a qual o registro da topografia de circuitos integrados cabe ao INPI, que o concederá desde que: a) se trate de uma topografia original; b) resulte do esforço do seu criador e; c) que não seja comum ou vulgar aos olhos de especialistas na tecnologia.¹⁷⁶

Estas disposições foram previstas na Medida Provisória nº. 352, de 22 de janeiro de 2007, que em seguida, foi convertida na Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, ou seja, promulgada vinte e quatro anos após a lei norte-americana.¹⁷⁷

Parte da doutrina critica o encaminhamento dado pela nova lei, que atribui ao INPI somente a competência registral (artigo 30 da Lei),

¹⁷³ Ibid. p.549.

¹⁷⁴ Ibid. p.552.

¹⁷⁵ Ibid. p.555-556.

¹⁷⁶ Ibid. p.557

¹⁷⁷ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

sem exame de substância ou conteúdo. Por esse motivo, alguns indicaram que a submissão ao direito autoral, cujo direito independe de registro, poderia ter sido um melhor caminho.¹⁷⁸

De qualquer modo, a lei instituiu uma proteção válida por dez anos e define os conceitos de circuito integrado e topografia de circuitos integrados:

Art. 26. Para os fins deste Capítulo, adotam-se as seguintes definições:

I - circuito integrado significa um produto, em forma final ou intermediária, com elementos, dos quais pelo menos um seja ativo, e com algumas ou todas as interconexões integralmente formadas sobre uma peça de material ou em seu interior e cuja finalidade seja desempenhar uma função eletrônica.

II - topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura.

Em regime idêntico ao das patentes, o art. 44 da lei prevê que “o titular do registro de topografia de circuito integrado poderá celebrar contrato de licença para exploração”, pelo qual o licenciado também passa a ter legitimidade para agir em defesa do registro, desde que o contrato não disponha em contrário.

As demais questões relativas ao sublicenciamento, exclusividade da licença, obrigações das partes e remuneração aplicam-se igualmente ao regime dos demais direitos da propriedade industrial.

Da mesma forma, a nova lei prevê em seus artigos 48 a 50 a possibilidade do licenciamento compulsório: “para assegurar a livre concorrência ou prevenir abusos de direito ou de poder econômico pelo

¹⁷⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Breves comentários à Lei n 11.484, de 31 de maio de 2007, que introduz proteção exclusiva relativa à Topografia de Circuitos Integrados.** Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/Circuitos%20Integrados.pdf>> Acesso em: 18 de novembro de 2011.

titular do direito, inclusive o não atendimento do mercado quanto a preço, quantidade ou qualidade.”

Por fim, uma novidade é prevista pelo art. 47, que permite ao Poder Público “fazer uso público não comercial das topografias protegidas, diretamente ou mediante contratação ou autorização a terceiros (...)”. Segundo a doutrina, este dispositivo permite o uso público do objeto protegido sem necessidade do procedimento de licença compulsória, senão mediante uma simples notificação. Nesse caso, estabelece-se que o uso não poderá ser comercial e que ao titular é assegurado o pagamento de *royalties*.

A Lei nº 11.484, mais do que disciplinar a matéria da topografia dos circuitos integrados no Brasil, tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento desta indústria no país, e para isso, adotou uma série de medidas de incentivo fiscal. Ademais,

as principais ações tomadas pelo Brasil para sua inserção no mercado de produção de semicondutores estão vinculadas ao CEITEC (Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada), órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação destinado a pesquisas de chips, e que pretende produzir semicondutores para uso em nichos específicos e fabricar chips baseados em projetos desenvolvidos no país; e à HT Micron, joint venture entre a sul-coreana Hana Micron e a gaúcha Atlus que pretende iniciar em 2012 a produção de semicondutores no Brasil.¹⁷⁹

O interesse brasileiro justifica-se pelos números dessa indústria. Segundo uma pesquisa norte-americana, a indústria mundial de semicondutores movimentou 295 bilhões de dólares em 2010, contra 220 bilhões em 2009. Destes, 4,4 bilhões de dólares representam somente a importação realizada pelo Brasil, que cresceu 33% quando comparada ao ano anterior.¹⁸⁰

Dados como estes demonstram o desafio dos principais países do mundo em desenvolver ou absorver novas tecnologias e, conseqüentemente, a importância da proteção e do estudo das

¹⁷⁹ MERCADO BRASIL. **Enquanto Brasil tenta inserção, mercado de semicondutores prevê expansão, aponta pesquisa da KPMG.** Disponível em: <<http://www.revistamercado-brasil.com.br/economia/827-enquanto-brasil-tenta-insercao-mercado-de-semicondutores-preve-expansao-aponta-pesquisa-da-kpmg>> Acesso em: 20 de novembro de 2011.

¹⁸⁰ Id.

modalidades de transferência destas tecnologias. Esforços como o realizado pelo Brasil para atrair empresas internacionais, capacitar recursos humanos no país, adquirir tecnologia estrangeira e desenvolver uma própria requer, inevitavelmente, a utilização de diversos instrumentos aqui tratados, como a licença de patentes, a prestação de serviços de assistência técnica, a parceria para PD&I, a transmissão de *know-how* e diversas outras, como a licença de programas de computadores, tratada no próximo item.

3.3.5 O Contrato de Licença de Programas de Computadores

O mercado mundial de tecnologia da informação (TI) movimenta hoje cerca de 1,5 trilhão de dólares, sendo que no Brasil esta cifra alcançou US\$ 39 bilhões em 2010 e US\$ 74 bilhões em 2011, segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (BRASSCOM). Contemplando os segmentos de *hardware*, *software* e serviços, o país é o 7º maior mercado interno de tecnologia da informação e comunicação (TIC) do mundo e emprega cerca de 600 mil pessoas.¹⁸¹

Destes US\$ 74 bilhões, 43% correspondem ao segmento de *hardware* (quase US\$ 32 bilhões), 39% são representados pelos serviços especializados de tecnologia (cerca de US\$ 29 bilhões) e 18% (mais de US\$ 13 bilhões) decorrem do mercado de *software*.¹⁸²

Diante desses números, não é de se estranhar uma preocupação cada vez mais acentuada com a proteção dos direitos relativos aos programas de computadores. No Brasil, uma lei específica trata da matéria: a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.

Como se viu, os programas de computadores são criações protegidas por direitos autorais no país e, portanto, não estão incluídos no rol de direitos da propriedade industrial, embora sejam bens protegidos pelo direito da propriedade intelectual. O artigo 1º da referida lei apresenta o conceito de programa de computador:

é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada,

¹⁸¹ GIL, Antonio. **TI e a Competitividade do Brasil**. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Altos Estudos, 2011. p.1-2.

¹⁸² CONVERGÊNCIA DIGITAL. **TI movimentou R\$ 74 bilhões no Brasil**. Disponível em: <<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?inford=29068&sid=5>> Acesso em: 31 de janeiro de 2012.

contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.¹⁸³

Embora comumente usados como sinônimos, segundo Luiz Otávio Pimentel e Patrícia Areas o conceito de *software* é mais abrangente, “porque engloba um programa de computador e a respectiva documentação técnica e o seu material de apoio (Lei nº 7.232/194, artigo 43, §3º)”.¹⁸⁴

Segundo o autor Marcos Wachowicz, o conceito de *software* para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual considera três categorias, aprovadas em 3 de junho de 1977:

- O programa de computador enquanto conjunto de instruções capaz de fazer com que uma máquina disponha de capacidade para processar informações, indique, desempenhe ou execute uma particular função, tarefa ou resultado;
- uma descrição de programa entendida como uma apresentação completa de um processo, expressa por palavras, esquemas ou, de outro modo, suficientemente pormenorizada para determinar o conjunto de instruções que constitui o programa do computador correspondente;
- um material de apoio considerando assim qualquer material, para além do software e sua descrição, preparado para ajudar na compreensão ou aplicação de um programa de computador, como, por exemplo, as descrições de programas e as instruções para usuários.¹⁸⁵

O ordenamento jurídico brasileiro conferiu ao programa de computador o mesmo regime de proteção destinado às obras literárias e

¹⁸³ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador sua comercialização no País, e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

¹⁸⁴ AREAS, Patrícia; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Manual Básico de Contratos de Software e negócios relacionados**. Florianópolis: Instituto Euvaldo Lodi, 2008. p. 44.

¹⁸⁵ WACHOWICZ, Marcos. **Propriedade intelectual do software & revolução da tecnologia da informação**. Curitiba: Juruá, 2004. p. 71-72

científicas, conforme o disposto no artigo 7º, inciso XII da Lei nº 9.610 de 1998, que consolida a legislação sobre direitos autorais no país.¹⁸⁶

Não obstante a lei nº 9.609/1998 tenha previsto um prazo de cinquenta anos de proteção para os programas de computadores, tratando-se de todo o software, isto é, incluída a documentação técnica associada, o prazo de proteção será ampliado, tendo em vista que pelas regras gerais do direito de autor no Brasil a proteção perdurará por setenta anos (artigo 2º, §2º, Lei nº 9.609/1998 c/c artigo 41 da Lei nº 9.610/1998).

Desse modo, se protegida a documentação associada ao programa de computador, ainda que este caia em domínio público, o *software* permanece parcialmente protegido no tocante à documentação associada.¹⁸⁷

Como o registro no direito de autor é facultativo e, com isso, tem efeito apenas declaratório, o artigo 2º, §3º da Lei nº 9.609/1998 estabelece que a proteção do programa de computador independe de registro.¹⁸⁸ No entanto, conforme lembra João Assafim, “na prática brasileira está generalizado o registro desses programas, feito no INPI”.¹⁸⁹

O artigo 2º, §5º da Lei nº 9.609/1998 prevê que ao autor é assegurado “aquele direito exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito exaurível pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa”. Do mesmo modo, os artigos 49 a 52 da Lei nº 9.610/1998 dispõem sobre a possibilidade de transmissão a terceiros dos direitos autorais mediante a licença, concessão, cessão ou outros meios quaisquer admitidos pelo Direito.¹⁹⁰

O estudo da Lei nº 9.609/1998 permite observar que o legislador diferenciou o contrato de licença de uso do programa de computador do contrato de transferência de tecnologia de programa de computador. O primeiro é disposto em seu artigo 9º, ao passo que o segundo é regulado pelo artigo 11.

Ainda que dita lei tenha reservado às partes ampla liberdade na contratação, no caso dos contratos de transferência de tecnologia de

¹⁸⁶ PIMENTEL, Luiz Otávio (org.) **A proteção jurídica da propriedade intelectual de software**. Noções básicas e temas relacionados. Florianópolis: IEL, 2008. p.14.

¹⁸⁷ Ibid. p.15.

¹⁸⁸ BARRAL, Walber, PIMENTEL, Luiz Otávio. (Orgs.). **Propriedade intelectual e desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p.18.

¹⁸⁹ ASSAFIM, 2005. p.227.

¹⁹⁰ Ibid. p.229.

programas de computadores, obrigou o registro no INPI para que produzam efeitos em relação a terceiros. Ademais, o parágrafo único do artigo 11 impõe ao concedente da tecnologia a obrigação de entregar ao receptor:

(...) a documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.

Vê-se que ao dispor sobre os contratos de transferência de tecnologia de programas de computadores a Lei nº 9.609/1998 entende que neste caso existe uma efetiva transferência de tecnologia entre as partes, de modo que o licenciado receberá juntamente com o programa todos os conhecimentos e dados necessários para que absorva a tecnologia embutida naquele *software*.¹⁹¹

O contrato de licença de uso, por outro lado, prevê apenas a utilização do programa de computador pelo usuário, sem que ele assimile a tecnologia ali contida. Normalmente este tipo de contrato é regido por cláusulas que estipulam o prazo da licença (que não poderá ser maior que o prazo do direito protegido), a remuneração pelo uso, o prazo de validade técnica do programa (durante o qual se garante o funcionamento da versão licenciada) e o direito apenas ao uso próprio do licenciado, por vezes restrito a um único equipamento. A doutrina ressalva que “se o interesse for pela intermediação ou pelo uso próprio e por terceiros, o contrato de licença deverá ser de ‘uso e fruição’”.¹⁹²

De acordo com Pimentel e Areas, existem ainda outros tipos de licenças de uso de programas de computadores¹⁹³:

- a) Licenças de *software*-proprietário: aqueles cuja cópia ou distribuição são restritas pelo autor;
- b) *Shareware*: licenças de programas de computadores que perdem parte ou a totalidade de sua funcionalidade após um determinado período de tempo, após o qual o usuário deverá descontinuar o uso ou registrá-lo, mediante pagamento ao proprietário;

¹⁹¹ Ibid. p.230-231.

¹⁹² AREAS, Patrícia; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Manual Básico de Contratos de Software e negócios relacionados**. 2008. p.77-78.

¹⁹³ Ibid. p.76-77.

- c) *Freeware*: aquelas licenças gratuitas, de maneira que os programas podem ser usados livremente, por período indeterminado;
- d) Licença de *software* livre: embora não sejam necessariamente gratuitos, os programas de computadores com licença de *software* livre possuem o “código-fonte aberto, que permitem ao usuário executar, copiar, estudar, distribuir, modificar e aperfeiçoar o programa, com algumas condições (...)”¹⁹⁴.

Cabe esclarecer ainda que para ambos os contratos supracitados, ou seja, os de licença de uso e os de transferência de tecnologia, o §1º do artigo 10 da referida lei estabelece a nulidade de cláusulas contratuais que:

I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às disposições normativas em vigor;

II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor.

Além disso, se o licenciante for estrangeiro, exige-se a prever contratualmente a obrigação do licenciado em realizar o pagamento dos tributos e impostos incidentes, bem como fazer referência ao valor da remuneração ou preço acordado. Em favor do licenciado, a lei determina também que o licenciante deverá informar no documento fiscal e nos suportes ou embalagens o prazo de validade da versão licenciada, assim como garantir a prestação de serviços técnicos durante esse prazo.¹⁹⁵

3.4 OS CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS TECNOLÓGICOS

Seguindo a divisão estabelecida no Ato Normativo 135 do INPI, de 1994, já estudada anteriormente, serão tratados nesta seção os contratos de fornecimento de tecnologia (ou *know-how*) e de prestação de serviços de assistência técnica e científica, classificados como contratos de aquisição de conhecimentos tecnológicos.

¹⁹⁴ Ibid. p.177.

¹⁹⁵ ASSAFIM, 2005. p.230-231.

Embora não envolvam diretamente o licenciamento de um direito de propriedade intelectual determinado, tais contratos implicam a transferência de conhecimentos específicos, com repercussão econômica e aplicação industrial, caracterizando-os como contratos de transferência de tecnologia. Além disso, na categoria de subcontratos ou contratos satélites, ambas as modalidades podem integrar negociações mais amplas, constituídas por meio de *joint ventures* ou franquias, que podem abranger também licenciamento de direitos e acordos para pesquisa e desenvolvimento (P&D), conforme se verá adiante.

3.4.1 O Contrato de Fornecimento de Tecnologia ou *Know-How*

Conforme estudado no primeiro capítulo, a tecnologia pode apresentar-se de diversas formas, como um segredo comercial de uma empresa, um processo produtivo confidencial, ou até mesmo ser livremente divulgada, como por meio de uma patente ou um desenho industrial, mas com utilização restrita (exclusividade do seu titular). Ela poderá ser um bem imaterial, como um software, ou materializar-se como um novo produto ou um modelo de utilidade.¹⁹⁶

Com isso, a transferência de tecnologia poderá ter como objeto direitos de propriedade industrial, cujo titular será o proprietário e detentor do monopólio de exploração, ou então conhecimentos e técnicas confidenciais que tenham aplicação na atividade produtiva.¹⁹⁷

Segundo Luciano Timm:

Este conhecimento técnico não registrado transmitido a outra empresa com restrição de divulgação é uma informação confidencial, e será *know-how* desde que sua detenção represente uma vantagem comercial para o receptor.

Luiz Alfredo Paulin confirma este mesmo entendimento, e define o *know-how* como:

O conhecimento técnico não protegido por patente ou qualquer outro direito de propriedade industrial, de acesso extremamente restrito, passível de ser transmitido, e que, quando aplicado a processo

¹⁹⁶ ESTRELLA; RIBEIRO; TIMM, 2009. p.85.

¹⁹⁷ *Ibid.* p.86

produtivo industrial, implica vantagem a seu titular.¹⁹⁸

Denis Borges Barbosa ensina que enquanto a patente define-se como uma exclusividade de direito, o *know-how* resume uma situação de fato, e cita um precedente da justiça norte-americana de 1946, que apresenta o *know-how* como um conhecimento que não é do saber geral, mas decorrente da experiência e do investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação:

O ‘*Know how*’ é constituído por conhecimentos técnicos, os quais, acumulando-se após ter sido obtidos através de experiências e ensaios, põem aquele que os adquirir em condições de produzir algo que não poderia ser produzido sem eles nas mesmas condições de exatidão e de precisão necessárias ao sucesso comercial.¹⁹⁹

João Marcelo Assafim relata a importância que o *know-how* adquire, especialmente como estratégia de proteção de tecnologias avançadas:

Em alguns casos, o valor comercial do *know-how* ou segredo industrial é equiparável ao da patente, tanto pelos investimentos realizados para sua obtenção, quanto pelas vantagens atribuídas a quem compete pelo seu acesso e controle. Não sem fundamento, é afirmação frequente que a tecnologia de vanguarda e mais sofisticada, em determinados setores, é mantida em segredo, sem ser patenteada.²⁰⁰

O conhecimento técnico secreto somente pertencerá ao seu controlador enquanto mantiver-se confidencial, ou seja, é possível que outras pessoas consigam alcançar aqueles conhecimentos por si só ou

¹⁹⁸ PAULIN, Luiz Alfredo R. da S. **Contribuição aos estudos do contrato internacional de *know-how***. São Paulo, 1994. Tese de Doutorado em Direito. Universidade de São Paulo. p.27. apud PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. **Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia**. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado. 1997. p.12.

¹⁹⁹ Mycole Corp. of America v. Pemco Corp. (1946) 68 U.S.Q. 317, precedente da justiça norte-americana citado por Denis Borges Barbosa em: BARBOSA, Denis Borges. **Contratos de Propriedade Intelectual**. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/ibmec1.doc>> Acesso em: 03 de fevereiro de 2012.

²⁰⁰ ASSAFIM, 2005. p.197.

por outros meios, sem que isso se considere crime. Todavia, ainda que a tutela do *know-how* não seja uniforme entre os países, as legislações internas normalmente protegem que terceiros violem o conhecimento secreto por meios ilícitos. No Brasil, os incisos XI e XII do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/1996), configuram tais atos como crime de concorrência desleal.²⁰¹

Como nos sistemas jurídicos nacionais relativos à proteção da tecnologia não costumam conter dispositivos específicos regulando o contrato de *know-how*, para sua transferência, “o correto tratamento dessas informações deve ser devidamente disciplinado pelo instrumento contratual²⁰²”, e conforme destaca César Flores, o contrato de *know-how* representa:

um instrumento jurídico de natureza convencional que viabiliza a transmissão de um conhecimento secreto para o contratante, a título gratuito ou não, e ao mesmo tempo garante que o contratante não divulgará a tecnologia a terceiros.

Já o INPI trata como sinônimos o contrato de fornecimento de tecnologia e o contrato de saber-fazer ou *know-how*²⁰³ - e o conceitua como aquele que:

estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos, incluindo conhecimentos e técnicas não amparados por propriedade industrial depositados

²⁰¹ Ibid. p.206-210.

²⁰² ESTRELLA; RIBEIRO; TIMM, 2009. p.86.

²⁰³ Segundo a Comissão Europeia, entende-se por *know-how* “um conjunto de informações práticas não patenteadas, decorrentes da experiência e de ensaios, que é: i) secreto, ou seja, que não é geralmente conhecido nem de fácil obtenção, ii) substancial, ou seja, importante e útil para o fabrico dos produtos contratuais, e iii) identificado, ou seja, descrito de forma suficientemente completa, de maneira a permitir concluir que o saber-fazer preenche os critérios de caráter secreto e substancial. Cujo pagamento do preço poderá ficar condicionado ao volume de negócios realizado relativamente aos produtos fabricados com base na tecnologia disponibilizada, da quantidade de tais produtos fabricados ou do número de operações realizadas com base na utilização da tecnologia”. Fonte: UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia. Regulamento (CE) n.º 772/2004 da Comissão, de 27 de Abril de 2004, relativo à aplicação do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado a categorias de acordos de transferência de tecnologia apud PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.). **Manual básico de acordos de parceria de PD&I: aspectos jurídicos**. Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010. p. 33.

ou concedidos no Brasil (Know How). Esses contratos deverão conter uma indicação perfeita do produto, bem como o setor industrial em que será aplicada a tecnologia.²⁰⁴

Pelo conceito acima, o INPI aponta a obrigatoriedade de que tais contatos prevejam exatamente o objeto a ser transferido bem como o setor produtivo a ser aplicado.

Segundo João Marcelo Assafim, pelo contrato de *know-how* “o controlador (...) autoriza um terceiro (...) a utilizar e explorar os conhecimentos técnicos em que consiste o segredo industrial.”. O autor aponta que diversas características desse contrato são coincidentes ao contrato de licença de patentes, vez que ambos são: consensuais, bilaterais, onerosos, sinalagmáticos e de execução continuada.²⁰⁵

No que se refere à remuneração do transferente, os contratos de *know-how* devem levar em consideração os níveis praticados nos mercados nacionais e internacionais para contratações similares, conforme alerta o INPI. Tais pagamentos serão estabelecidos de acordo com a negociação contratual e a lei não impõe forma específica.²⁰⁶

Diversas outras obrigações podem ser atribuídas ao adquirente da tecnologia transferida: o dever de mantê-la em segredo, sob o risco de sofrer duras penalidades ou configurar-se crime; e eventualmente a obrigatoriedade de explorar o *know-how* e garantir quantidades mínimas de produção e qualidade, especificamente nos casos em que o contrato atrela a transferência do segredo à produção de bens com a contraprestação do pagamento de *royalties*.²⁰⁷

O detentor poderá também impor no contrato uma série de cláusulas limitando a atuação do receptor da tecnologia, que poderão ser de²⁰⁸:

a) Tempo: o contrato poderá determinar o prazo de utilização daqueles conhecimentos secretos. O prazo deve permitir o período de capacitação da empresa. Em geral, esse contratos são registrados por um prazo máximo de cinco anos, cabendo renovação por igual período,

²⁰⁴ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Tipos de Contrato**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/contratos/pdf/tipos_de_contrato.pdf> Acesso em: 02 de dezembro de 2011.

²⁰⁵ ASSAFIM, 2005. p. 212.

²⁰⁶ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Tipos de Contrato**. Op.cit.

²⁰⁷ ASSAFIM, 2005. p.216-217.

²⁰⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Contratos de Propriedade Intelectual**. op. cit.

desde que mediante justificativas plausíveis, nos termos do art.12 da Lei nº 4.131/62.

b) Espaço: o transferente pode delimitar o espaço geográfico no qual o receptor poderá fazer uso daqueles conhecimentos, restringindo a utilização, por exemplo, a um dado estado ou país.

c) Extensão: nos casos em que os conhecimentos empregados geram produtos, é possível que se restrinja a fabricação a um certo número de unidades por período de tempo, como 10 unidades a cada ano.

Sabendo-se da relação próxima entre os contratos de *know-how* e os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica, convém apresentar esse último e diferenciá-los, conforme item a seguir.

3.4.2 O Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica

Os contratos de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica, também denominados de contratos de *show-how*, representam:

a prestação de serviço de assistência técnica e científica para a obtenção de estudos, projetos ou até mesmo a execução ou prestação do serviço técnico a ser executado. (...) O sentido desse contrato traduz-se por possibilitar a uma das partes acesso a estudos de viabilidade técnica, gerencial e econômica, através de projetos e planejamentos”.²⁰⁹

Ou, nos termos de Denis Barbosa,

A par dos direitos de propriedade industrial, da tecnologia e dos produtos desta, existe um sem número de serviços pessoais, de reparos, de supervisões, de mensurações, de auditorias, de outros gêneros de aplicação de tecnologia ou das técnicas, que não chegam a criar um produto (imaterial) na forma de um projeto de engenharia. Tais serviços também são objeto de contrato, e

²⁰⁹ FLORES, 2003. p.90.

estão submetidos às regras do mercado de tecnologia.²¹⁰

Nesse sentido, importa diferenciar o *know-how* da assistência técnica. No primeiro ocorre a transferência de um bem imaterial, um segredo industrial, enquanto que no segundo é realizada a prestação de um serviço. Em muitos casos o contrato de *know-how* vem acompanhado pela contratação de serviços de assistência técnica e científica, que auxiliarão e tornarão mais fácil a aplicação, na prática, dos conhecimentos adquiridos, ou então, permitirão ao assistido superação de problemas ou dificuldades encontradas²¹¹.

Para o INPI, os contratos de assistência técnica e científica são aqueles que:

estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados. São passíveis de registro no INPI os serviços relacionados à atividade fim da empresa, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento, como por exemplo, relatório.²¹²

Conforme a definição acima, o INPI registra apenas os contratos dessa natureza cujo prestador dos serviços é domiciliado fora do Brasil, haja vista a necessidade do envio de divisas ao exterior, ou quando o prestador de serviços é nacional e ocorre o envio de técnicos ao exterior, gerando documentos e/ou relatórios. Não estão sujeitos ao registro no INPI, portanto, os contratos internos e aqueles nos quais o prestador de serviço localiza-se no Brasil e não há o envio de profissionais ou elaboração de documentos.

Devido à amplitude do conceito de “contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica”, e as dúvidas frequentes a respeito de quais contratos estavam sujeitos ao registro, o Instituto

²¹⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Tipos de Contratos de propriedade industrial e transferência de tecnologia**. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/130.doc> Acesso em: 27 de novembro de 2011.

²¹¹ FLORES, 2006. p.87.

²¹² INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Tipos de Contrato**. Op. cit.

publicou uma lista de serviços cujos contratos não são registráveis, pelo fato de não implicarem a transferência de tecnologia. Eles estão definidos no artigo 1º da Resolução nº 267/2011:

1. Agenciamento de compras incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc.);
2. Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios, como por exemplo: beneficiamento de produtos;
3. Homologação e certificação de qualidade de produtos;
4. Consultoria na área financeira;
5. Consultoria na área comercial;
6. Consultoria na área jurídica;
7. Consultoria visando a participação em licitação;
8. Serviços de marketing;
9. Consultoria realizada sem a vinda de técnicos às instalações da empresa cessionária;
10. Serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação, integração, implantação, customização, adaptação, certificação, migração, configuração, parametrização, tradução ou localização de programas de computador (software);
11. Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador (software), conforme art. 11 da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998;
12. Licença de uso de programa de computador (software);
13. Distribuição de programa de computador (software);
14. Aquisição de cópia única de programa de computador (software).

Nos contratos registráveis, o INPI exige o detalhamento do objeto da contratação, contendo todos os serviços a serem executados, bem como a especificação do custo dos serviços em função do número de homens/hora ou por dia trabalhado. O contrato deverá conter os

valores por tipo de técnico e o valor total da prestação do serviço, mesmo se estimado²¹³.

O prazo do contrato de prestação de serviços de assistência técnica e científica poderá ser o previsto para sua realização ou, caso já tenham sido prestados, a comprovação do período de execução dos serviços. Nesse caso, tratando-se de registro de contrato internacional, este deverá ser realizado antes do pagamento, para legitimar o envio ou recebimento dos recursos financeiros.²¹⁴

3.5 OS CONTRATOS MISTOS

Nesta categoria estão os contratos não enquadrados nas classificações anteriores, mas que a prática internacional consagrou como contratos que envolvem a transferência de tecnologia entre as partes. Normalmente os contratos estudados a seguir envolvem bens imateriais e conhecimentos sigilosos e técnicos tratados anteriormente e, sendo assim, podem abarcar diversos outros contratos-satélites.

Integram esta seção os contratos de franquia, de *joint venture*, e os acordos de parceria de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

3.5.1 O Contrato de Franquia

A franquia, ou *franchising*, em inglês, pode ser definida como “um sistema vinculado à comercialização de produtos ou serviços, relativos a um conhecimento ou de uma marca, que será transmitido pelo franqueador”.²¹⁵

Considerando-a uma relação jurídica rica em particularidades, o autor Fran Martins destaca o relacionamento entre o franqueado e o franqueador, e conceitua a franquia como:

o contrato que liga uma pessoa a uma empresa, para que esta, mediante condições especiais, conceda à primeira o direito de comercializar marcas ou produtos de sua propriedade sem que, contudo, a essas sejam ligadas por vínculo de subordinação. O franqueado, além dos produtos

²¹³ Id.

²¹⁴ Id.

²¹⁵ ESTRELLA; RIBEIRO; TIMM, 2009. p.96.

que vai comercializar, receberá do franqueador permanente assistência técnica e comercial, inclusive no que se refere à publicidade dos produtos.²¹⁶

O Brasil possui uma norma específica para regular os contratos de franquia, a Lei nº 8.955 de 15 de dezembro de 1994, cujo artigo 2º dispõe:

Franquia empresarial é o sistema pelo qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços, e eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.²¹⁷

O INPI adota um conceito próprio para os contratos de franquia, qual seja:

Contratos que se destinam à concessão temporária de direitos que envolvam uso de marcas, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo. Esses contratos deverão conter a caracterização completa do pedido ou da marca registrada envolvida na franquia e a apresentação da circular de oferta ou declaração de recebimento da circular.²¹⁸

²¹⁶ MARTINS, Fran. **Contratos e Obrigações Comerciais**. 10ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1990. p.578.

²¹⁷ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

²¹⁸ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Tipos de Contrato**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/contratos/pdf/tipos_de_contrato.pdf> Acesso em: 08 de novembro de 2011.

A doutrina prevê diferentes tipos de contratos de franquia, a saber²¹⁹:

1) Franquia de serviços: focada em um modelo original e diferenciado de prestação de serviços oferecido pelo franqueador;

2) Franquia de produção: nos casos em que o franqueador é o responsável por produzir tudo o que será comercializado pelos franqueados, aproveitando-se do reconhecimento das marcas no mercado;

3) Franquia de distribuição: ocorre quando o franqueador habilita diversas empresas para fabricar os produtos das marcas de sua propriedade;

4) Franquia de indústria: caso no qual o franqueado recebe do franqueador os meios necessários para que industrialize os produtos objeto da franquia.

A Lei nº 8.955/1994 regula, no país, o modo de implantação de uma franquia, e exige que o franqueador forneça ao interessado em tornar-se franqueado um documento denominado “circular de oferta de franquia”. Entre as inúmeras informações necessárias a este documento, listadas no artigo 3º da lei, destacam-se as seguintes:

- a) histórico resumido da empresa;
- b) seus balanços e demonstrativos financeiros;
- c) perfil do franqueado "ideal";
- d) situação das eventuais marcas e patentes envolvidas perante o INPI;
- e) descrição detalhada da franquia;
- f) descrição geral do negócio e das atividades que serão desempenhadas pelo franqueado;
- g) total estimado do investimento inicial necessário à aquisição, implantação e entrada em operação da franquia;
- h) informações claras quanto a taxas periódicas e outros valores a serem pagos;
- i) relação completa de todos os franqueados, subfranqueados e subfranqueadores da rede;
- j) especificação sobre a abrangência territorial da franquia; modelo do contrato padrão, entre diversas outras.

E para que seja possível o registro do contrato de franquia junto ao INPI, são imprescindíveis as seguintes informações²²⁰:

²¹⁹ ESTRELLA; RIBEIRO; TIMM, 2009. p.97.

I. Quanto ao objeto: listar todas as marcas e/ou os pedidos de registro de marca envolvidos no negócio, as condições de exclusividade ou subfranqueamento, detalhamento sobre a obrigação de prestação de serviços por parte do franqueador, e demais que julgar necessários;

II. Quanto ao pagamento: estabelecer o modo de remuneração ao franqueador. O INPI indica que normalmente são utilizadas diversas taxas, tais como a taxa de franquia (montante pago no fechamento do negócio), a taxa de *royalties* (ou seja, um percentual sobre o preço líquido de vendas) e uma taxa de publicidade (normalmente calculada como um percentual sobre as vendas), não sendo vedadas outras formas de remuneração;

III. Quanto ao prazo: como as franquias envolvem quase que invariavelmente a licença de uso de marcas registradas, os contratos de franquia terão seu prazo de vigência atrelados ao período de vigência das marcas envolvidas na franquia.

Luciano Timm classifica o contrato de franquia como atípico, comutativo, bilateral, oneroso e de execução continuada, nos mesmos moldes dos vistos anteriormente. Diante disso, as principais características, segundo estes autores, são: a) a independência das partes (não há relação de subordinação); b) a cooperação para o desenvolvimento do negócio; c) a relação continuada entre franqueador e franqueado e; d) o formato uniforme do contrato, já que normalmente as cláusulas destes instrumentos são preestabelecidas pelo franqueador.²²¹

O contrato de franquia costuma ser classificado como misto ou complexo em virtude dos inúmeros direitos da propriedade intelectual que costuma envolver. Comumente esses contratos implicam a licença de uma ou diversas marcas, a transferência de *know-how* para a produção ou a prestação de serviços, a licença de programas de computadores, projetos de engenharia, a licença de patentes, a prestação de serviços de assistência técnica e científica, e inúmeros outros contratos, como de distribuição, marketing e publicidade.²²²

De modo geral o franqueador é o detentor de uma marca valiosa e reconhecida no mercado, sob a qual estruturou um modelo de negócio incluindo produtos, conhecimentos secretos (*know-how*), e diversos padrões de qualidade, comercialização, distribuição, atendimento e controle.

²²⁰ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Tipos de Contrato**. Op. cit.

²²¹ ESTRELLA; RIBEIRO; TIMM, 2009. p.98.

²²² Id.

Nesse contexto, o interesse do franqueado é a exploração desse sistema organizado de atuação comercial, que lhe permite aproveitar-se da experiência, credibilidade e reputação do franqueador para apropriar-se de clientes daquela(s) marca(s), conquistando mercados que normalmente teria dificuldade em ingressar caso dependesse exclusivamente de seus meios. Em troca, terá o dever de remunerar o franqueador, manter em sigilo os conhecimentos técnicos envolvidos, não oferecer concorrência ao próprio sistema de franquia e manter determinados níveis de controle e operação.²²³

O mais comum é que ao franqueado lhe seja oferecido um território ou perímetro de atuação, no qual não haverá outros franqueados, e onde ele poderá exercer a exploração do negócio, sob as condições estabelecidas no contrato. Especificamente nesta modalidade evidencia-se a pessoalidade do contrato, haja vista a intensa cooperação entre as partes e a necessidade de dedicação e aderência aos métodos do franqueador para que o negócio gere resultados.²²⁴

3.5.2 O Contrato de *Joint-Venture*

Carlos Augusto Lobo esclarece que o termo *joint venture* surgiu no século XVI, na Grã-Bretanha, e “designava as associações entre dois ou mais comerciantes para aprestar um navio e negociar no ultramar”, em um negócio sujeito a um risco superior ao normal.²²⁵ Tal denominação baseava-se nas palavras *venture* ou *adventure*, que se referia à expedição, e *joint*, indicando a união, aliança pelo projeto comum. Os sócios eram chamados de *venturers*, e repartiam entre si as especiarias e metais preciosos auferidos ou então o dinheiro obtido após a liquidação das mercadorias.²²⁶

Contudo, somente no século XIX que os precedentes judiciais norte americanos passaram a diferenciar mais claramente a *joint venture* das demais figuras contratuais, como as *partnerships*²²⁷, então importadas do direito britânico²²⁸.

²²³ Ibid. p.97-98.

²²⁴ Id.

²²⁵ LOBO, C. A. da Silveira. As *joint ventures*. **Revista de Direito Renovar**, Rio de Janeiro, v.1, jan.95. p.78.

²²⁶ Id.

²²⁷ “um tipo de sociedade de pessoas do direito anglo-saxão, com responsabilidade solidária e ilimitada entre os sócios, equivalendo-se, no Brasil, às sociedades irregulares”. Fonte: VALÉRIO, Marco Aurélio Gumieri. Cláusula Compromissória nos contratos de *joint venture*.

Como se vê, as *joint ventures* não representam um tipo societário, tampouco um instrumento jurídico criado por legisladores nacionais, mas um mecanismo nascido da prática comercial internacional, como um acordo entre pessoas físicas ou jurídicas para a realização de um empreendimento ou projeto comum de interesse econômico.²²⁹ Sob esse prisma, Maristela Basso as define como:

mecanismos de cooperação entre empresas, que não tem forma específica, tendo em vista sua origem e seu caráter contratual: possuem natureza associativa (partilha dos meios e dos riscos), podendo apresentar objetivos e duração limitados ou ilimitados.²³⁰

O autor Carlos Maria Gambaro conceitua e classifica as *joint ventures*, por ele entendidas como:

(...) associações de duas ou mais empresas, que se vinculam com o objetivo de realizar uma atividade econômica específica, investindo capitais (*equity*), ou não (*non equity*), que somente poderão ser utilizados para esse fim comum. Para tal, ocorre a criação de uma entidade juridicamente autônoma, com personalidade jurídica distinta da de seus fundadores (*corporate*), ou não (*non corporate*), em que as empresas primitivas repartem os riscos e as decisões são tomadas em conjunto.²³¹

Ao longo dos anos, a constituição das *joint ventures* foi adaptando-se a diferentes cenários e mercados, sempre que interesses de duas ou mais partes convergiam sob um objetivo econômico. A liberdade de contratação e sua flexibilidade são apontadas pelos doutrinadores como características importantes dessa modalidade

Revista Jurídica da Universidade de Franca, Franca, Universidade de Franca, v.10, jan.2003. p.166.

²²⁸ Id.

²²⁹ Id.

²³⁰ BASSO, Maristela. **Joint Ventures – Manual Prático das Associações Empresariais**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p.42.

²³¹ GAMBARO, Carlos Maria. O contrato internacional de joint venture. **Revista de Informação Legislativa**, Brasília, Senado Federal, v.146, abr.2000. p.64.

contratual, cuja ampla utilização no mundo ao longo dos séculos denota sua relevância.²³²

Diversos autores listam uma série de benefícios que podem advir da constituição de *joint ventures*, dentre os quais podem ser citados os seguintes²³³:

Quadro 8: Benefícios da constituição de *joint ventures*

| BENEFÍCIO | DESCRIÇÃO |
|---|--|
| Melhora da imagem | No caso de pelo menos uma das partes gozar de boa reputação, marca forte, credibilidade e qualidade, poderá comunicá-la ao parceiro ou ao novo negócio; |
| Superação de barreiras legais | Países como a China oferecem restrições ao investimento estrangeiro direto, obrigando a entrada no mercado nacional por meio da realização de uma <i>joint venture</i> com uma empresa nacional; |
| Conquista de benefícios fiscais e tributários | Diversos países reduzem tributos para atrair investimentos estrangeiros e fomentar a assimilação de novas tecnologias, sendo favoráveis a constituição de <i>joint ventures</i> internacionais; |
| Controle dos recursos e das matérias-primas | Para aquelas empresas cujo principal elemento para o sucesso é o acesso a recursos e matérias-primas essenciais, as <i>joint ventures</i> podem representar uma boa alternativa para assegurar o seu controle; |
| Acesso à mão-de-obra especializada | Eventualmente uma <i>joint venture</i> pode representar o acesso a recursos humanos cujas competências são essenciais e não encontradas facilmente; |
| Respeito à legislação antitruste | O exame dos contratos de <i>joint venture</i> pelos órgãos de concorrência normalmente é muito menos rigoroso do que com operações como de fusão ou aquisição; |
| Compartilhamento dos riscos do negócio | Alguns setores, como o aeronáutico, marítimo, ferroviário, petrolífero e siderúrgico, demandam um volume muito elevado de recursos financeiros e tecnológicos, motivo pelo qual a união de diversos sujeitos pode ser um fator necessário para viabilizar o negócio e mitigar os riscos; |
| Transferência de Tecnologia | Representa um dos principais motivadores para a constituição de <i>joint ventures</i> , visto que pode significar um caminho mais fácil, rápido ou menos |

²³² Id.

²³³ Ibid. p.68-69.

| | |
|--|--|
| | <p>custoso para aquisição de uma tecnologia. Ocorrem em diferentes situações, como por exemplo, quando uma parte deseja penetrar em um mercado específico e uma empresa local deseja adquirir parte da tecnologia alheia, ou nos casos em que os parceiros complementam suas capacidades tecnológicas para a criação de um novo produto.</p> |
|--|--|

Para alcançar os benefícios citados acima, os contratos de *joint venture* assumem diferentes formas e abrangem diferentes subcontratos ou contratos satélites, uma vez que normalmente os ordenamentos nacionais não prevêem requisitos específicos para sua constituição.²³⁴

Alguns exemplos de acordos satélites comumente verificados são aqueles ligados à tecnologia e sua transferência, como o licenciamento de direitos de propriedade intelectual (marcas, patentes, programas de computadores, etc), o fornecimento de *know-how*, marketing, contratos de leasing, franchising, compra e comercialização, dentre outros.²³⁵

Abaixo são citados três exemplos de constituição de *joint ventures*, cada qual com características particulares:

1) A montadora brasileira de aviões EMBRAER criou, em 30 de maio de 2000, uma *joint venture* com a Harbin Aviation Industry Co., Ltd., e a Hafei Aviation Industry Co., Ltd., por meio da China Aviation Industry Corporation II (AVIC II). A *joint venture*, denominada Harbin Embraer Aircraft Industry Company (HEAD), representou um esforço internacional da EMBRAER para posicionar-se no mercado asiático de aeronaves, que é o que mais cresce no mundo.²³⁶ Neste exemplo, percebe-se, de um lado, o interesse chinês em absorver tecnologia brasileira, e de outro, da EMBRAER em explorar um novo mercado.

2) A Unilever e a Perdigão formalizaram no dia 25 de junho de 2007 uma *joint venture* no Brasil que passou a administrar as marcas de margarinas Becel e Becel ProActiv. A Unilever licenciou as marcas supracitadas em nome do novo negócio, enquanto a Perdigão ficou responsável pela estrutura de produção, vendas e distribuição. A aliança

²³⁴ ACHKAR, Azor El. *Joint venture. Cláusulas para êxito da sociedade comum*. Florianópolis, 1999. 63 f. Monografia (Bacharelado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina. p.29.

²³⁵ FERRAZ, Daniel Amin. *Joint venture e contratos internacionais*. Belo Horizonte: Mandamentos, 2001. p.157.

²³⁶ AVIAÇÃO – Escritório da Embraer na China tem novo endereço. **Global 21**. São Paulo, 13 julho 2007. Disponível em: <<http://www.global21.com.br/materias/materia.asp?cod=15520&tipo=noticia>> Acesso em: 15 de julho de 2011.

incluiu também a venda, pela Unilever para a Perdigão, das marcas Doriana, Delicata e Claybom, bem como os ativos usados na produção das mesmas.²³⁷ Esta aliança, por sua vez, envolveu principalmente o licenciamento de marcas e o aporte de *know how* para produção e comercialização.

3) No mês de junho de 2009 a empresa brasileira União Engenharia e a norte-americana *Oil States* firmaram um contrato de *joint venture* para a criação da *Oil States-União do Brasil S.A.*, com objetivo de produzir equipamentos para exploração de petróleo em águas profundas, com foco nas descobertas do pré-sal. O Vice-Presidente de *marketing* e vendas da *Oil States*, descreveu o papel de cada empresa no negócio: “nós entramos com a tecnologia e eles entram com as instalações e *know how*”.²³⁸

Em suma, embora não sejam contratos de licenciamento de direitos, os contratos de *joint venture* podem envolver uma série de outros contratos ou acordos que implicam a transferência de tecnologia, inclusive a licença de direitos, a aquisição de conhecimento e acordos para desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Dada a sua flexibilidade e abrangência, sob esta denominação abrigam-se diversos modelos de parceria entre instituições interessadas em adquirir, transferir, compartilhar ou desenvolver tecnologias.

3.5.3 O Acordo de Parceria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

No ano de 1990, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) editou a primeira edição do Manual de Oslo - Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação Tecnológica, que se tornou uma referência

²³⁷ PIRES, Cláudia. Unilever e Perdigão anunciam a criação de *joint venture*. **Reuters Brasil**. São Paulo, 25 junho 2007. Disponível em: <http://br.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=businessNews&storyID=2007-06-25T124658Z_01_N25278457_RTRIDST_0_NE GOCIOS-EMPRESAS-PERDIGAO-UNILEVER-POL.XML> Acesso em: 15 de julho de 2011.

²³⁸ ROMERO, M. F. **União Engenharia firma joint venture para produzir equipamentos para o pré-sal**. Disponível em: <<http://www.tnpetroleo.com.br/noticia/2010/uniao-engenharia-firma-join-venture-para-produzir-equipamentos-para-o-pre-sal>> Acesso em: 15 de julho de 2011.

mundial sobre os aspectos relacionados à pesquisa, desenvolvimento e inovação²³⁹. Nele, dispôs-se que:

Além da P&D, as empresas podem adquirir tecnologia e know-how de diversas formas e de várias fontes juntamente com o desenvolvimento e a implementação de inovações. Isso também inclui as aquisições originárias de unidades estrangeiras de empresas multinacionais.

A aquisição de conhecimentos e de tecnologias externos pode assumir a forma de patentes, invenções não patenteadas, licenças, divulgação de conhecimentos, marcas registradas, designs e padrões.

A aquisição de conhecimentos externos pode também incluir os serviços computacionais e outros serviços científicos e técnicos para as atividades de inovação de produto e de processo.²⁴⁰

Tratando-se de pesquisa voltada à inovação, o antecessor do Manual de Oslo, o Manual de Frascati, publicado em 1963 pela primeira vez, explica que as atividades de inovação tecnológica são:

o conjunto de etapas científicas, tecnológicas, organizativas, financeiras e comerciais, incluindo os investimentos em novos conhecimentos, que levam ou que tentar levar à implementação de produtos e de processos novos ou melhorados.

A P&D não é mais do que uma destas atividades e pode ser desenvolvida em diferentes fases do processo de inovação, não sendo utilizada apenas enquanto fonte de ideias criativas, mas também

²³⁹ O Manual de Oslo tem o objetivo de orientar e padronizar conceitos e metodologias, bem como estabelecer as bases estatísticas e indicadores de pesquisa de P&D de países industrializados. Seu antecessor, o Manual Frascati, teve sua primeira versão em 1963 e se propôs a padronizar a terminologia utilizada pelos diversos países membros da OCDE quando da execução de pesquisas nas áreas de P&D. Fonte: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, CNI; SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, SEBRAE. **Cartilha Gestão da Inovação**. Disponível em: <<http://www5.fieng.com.br/admin/BibliotecaDeArquivos/Image.aspx?ImgId=30550&TabId=13674>> Acesso em: 01 de dezembro de 2011.

²⁴⁰ ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OCDE. **Manual de Oslo: Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação Tecnológica**. Paris: OCDE, 2005.

para resolver os problemas que podem surgir em qualquer fase até a sua implementação.²⁴¹

No âmbito brasileiro, o Decreto nº 5.798, de 07 de junho de 2006, que regulamenta os incentivos fiscais previstos na chamada Lei do Bem, Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, define conceitos importantes sobre pesquisa, tecnologia e inovação nos incisos I e II do seu art. 2º²⁴²:

I: Considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado.

II - pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as atividades de:

a) pesquisa básica dirigida: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir conhecimentos quanto à compreensão de novos fenômenos, com vistas ao desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas inovadores;

b) pesquisa aplicada: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir novos conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, processos e sistemas;

c) desenvolvimento experimental: os trabalhos sistemáticos delineados a partir de conhecimentos pré-existentes, visando a comprovação ou demonstração da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, sistemas e serviços ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou estabelecidos;

d) tecnologia industrial básica: aquelas tais como a aferição e calibração de máquinas e equipamentos, o projeto e a confecção de instrumentos de medida específicos, a certificação de conformidade, inclusive os ensaios

²⁴¹ ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). **Manual de Frascati: Proposta de práticas exemplares para inquéritos sobre investigação e desenvolvimento experimental**. Paris: OCDE, 2002. p.17.

²⁴² A Lei do Bem, Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, dispõe sobre uma série de incentivos fiscais para a inovação tecnológica.

correspondentes, a normalização ou a documentação técnica gerada e o patenteamento do produto ou processo desenvolvido.²⁴³

Em consonância com essas definições, a doutrina costuma apontar três componentes do processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I): a pesquisa científica, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental ou tecnológico, tal como prevê o Manual de Frascati.²⁴⁴

O objeto, pois, de um acordo de PD&I é exatamente:

A realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e/ou tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, entre instituições públicas e privadas, onde os parceiros agregam conhecimento, recursos humanos, recursos financeiros e recursos materiais²⁴⁵.

Tais acordos serão voltados, portanto, para o alcance de resultados, como novas tecnologias, processos e conhecimentos, que poderão ou não caracterizar uma inovação. Eventualmente, o produto do processo de PD&I poderá ser protegido por direitos autorais ou direitos da propriedade industrial, que as partes poderão transmitir por meio de contratos de licença ou cessão, conforme visto anteriormente.²⁴⁶

A doutrina não costuma indicar os acordos de PD&I no rol das modalidades de contratos de transferência de tecnologia. No entanto, como visto, estes instrumentos envolvem diretamente a assimilação, o compartilhamento e/ou a transferência de conhecimentos e tecnologias entre as partes, com o fim de alcançar um objetivo comum.

De fato, nem sempre os resultados obtidos serão caracterizados como inovação, ou nem mesmo serão tecnologicamente relevantes, o que não significa, sem embargo, que as partes não tenham aportado conhecimentos e tecnologias próprias para o processo e alcançado conclusões e tecnologias antes não dominadas.

²⁴³ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Decreto nº 5.798, de 7 de junho de 2006. Regulamenta os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, de que tratam os arts. 17 a 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

²⁴⁴ PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.). **Manual básico de acordos de parceria de PD&I: aspectos jurídicos**. Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010. p.20-21.

²⁴⁵ *Ibid.* p.27.

²⁴⁶ *Ibid.* p.22.

Com isso, acredita-se que os acordos de PD&I envolvem diretamente a transferência de tecnologia, seja como meio, durante a execução do processo de PD&I pela união dos esforços, competências, recursos, conhecimentos e tecnologias de cada uma das partes, ou ao seu final, compartilhando os resultados obtidos.

Um dos motivos que contribuíram para a separação entre os contratos de transferência de tecnologia e os acordos de parceria de pesquisa, desenvolvimento e inovação foi o fato de a Lei de Inovação Federal²⁴⁷ prevê-los separadamente.

Segundo a lei, a Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT), definida no seu artigo 2º, V, como “órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico”, pode celebrar diversas modalidades contratuais que visam à inovação²⁴⁸:

- a) Contratos de permissão de utilização de laboratórios, equipamentos, instrumentos e materiais e instalações (art. 4º, II);
- b) Contratos de compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos e materiais e instalações (art. 4º, D);
- c) Contratos de cessão de direitos (art. 11);
- d) Contratos de prestação de serviços voltados à inovação e à pesquisa científica e tecnológica (art. 8º);
- e) Contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento de direitos (art. 6º); e
- f) Acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia (art. 9º).

No entanto, como se destacou, tal lei classifica os contratos acima como aqueles que visam à inovação, já que nem todos eles envolvem a transferência de tecnologia, como os contratos de cessão e compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos e materiais e instalações.

A própria modalidade de acordo de parceria de PD&I pode englobar diferentes tipos de parceria, a depender da negociação entre as partes. Existem acordos, por exemplo, pelo qual uma das partes apenas demanda uma solução tecnológica da outra parte, remunerando-a para efetuar a pesquisa ou o desenvolvimento. Neste caso, a transferência de

²⁴⁷ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 10.973, de 02 de Dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

²⁴⁸ PIMENTEL, 2010. p.30-38.

tecnologia será reduzida durante o processo de PD&I, mas relevante ao final, quando da transmissão ao contratante dos resultados alcançados.

Existem outros casos, porém, nos quais ambas as partes colaboram intensamente e aportam conhecimentos e tecnologias com o fim de, juntas, buscarem determinado objeto científico ou tecnológico. Nesta situação clássica de acordos de parceria, a transferência de tecnologia já ocorre ao longo de todo o processo de desenvolvimento, assim como ao final dele a partir da obtenção dos resultados, e portanto, será bilateral, já que ambos contribuíram com os seus meios e conhecimentos tecnológicos para os fins propostos.

Na doutrina e na prática podem ser encontrados exemplos de ambos os casos. Como exemplo do primeiro, pode-se imaginar uma negociação em que uma empresa, ao saber da competência da outra parte no desenvolvimento de cosméticos contra o envelhecimento, contrata-a para desenvolver uma nova fórmula capaz de atingir melhores resultados junto a usuários de uma determinada faixa etária. Nesse cenário, a empresa contratante aportou seus recursos financeiros e um problema guardado com uma série de informações confidenciais, cabendo à outra parte buscar as soluções mais adequadas, transferindo-as ao final.²⁴⁹

Para o segundo caso pode-se imaginar uma situação em que uma empresa possui determinados conhecimentos tecnológicos em perfuração de águas profundas, dispõe de recursos humanos e determinados equipamentos, mas necessita de apoio para solucionar algum aspecto específico, relacionado à perfuração de um determinado tipo de solo subaquático. Sob essa perspectiva, procurará um parceiro capaz de, juntamente com ele, unir esforços e encontrar melhores soluções para o dado objetivo, caracterizando um compartilhamento do risco, a troca de conhecimentos e tecnologias.

A superação de problemas científicos e/ou tecnológicos mediante a cooperação entre instituições de ensino e pesquisa, públicos e/ou privadas e empresas constitui-se em prática habitual em diversos países. A aproximação entre a academia e o mercado é capaz de produzir excelente resultados, haja vista a competência de pesquisadores e estudantes, de um lado, com interesse em aplicar na prática o produto de suas pesquisas, e, de outro, a necessidade das empresas em encontrar

²⁴⁹ Não se trata, pois, de um contrato de prestação de serviços, já que, como se viu, esse instrumento não tem como objetivo a criação ou o desenvolvimento de algo novo, senão o emprego de recursos humanos ou técnicas não confidenciais em benefício da outra parte.

novas soluções para demandas encontradas no mercado, ganhando assim diferencial competitivo frente aos seus concorrentes.²⁵⁰

Desse modo, se uma parte não possui condições financeiras, recursos humanos, instalações ou o tempo necessário para alcançar os resultados buscados, a outra poderá receber uma contraprestação pelas suas criações e, com isso, prosseguir com o desenvolvimento de suas pesquisas, haja vista a validação da tecnologia no mercado.²⁵¹

No Brasil, mas não apenas nele, historicamente indica-se a existência de um profundo vale que separa a academia do setor produtivo. A particularidade de cada uma das partes dificultaria o estabelecimento de acordos dessa natureza. Entre as razões apontadas pela doutrina estão: a dificuldade jurídica de contratação com ICTs, a complexidade da valoração das tecnologias, a divergência quanto aos prazos, a falta de comprometimento/cooperação entre as partes, entre outros.²⁵²

Isso é capaz de gerar diversas consequências danosas para o país, tais como: a) o atraso tecnológico, em virtude da falta de recursos para financiar as pesquisas, de um lado, e a não superação de demandas do mercado, de outro; b) o desperdício de uma série de tecnologias e conhecimentos que permanecem nas universidades e institutos sem aplicação prática e; c) a importação de tecnologias ou contratação de instituições estrangeiras, pela maior flexibilidade e capacidade de atender os requisitos da outra parte.²⁵³

Contra isso, diversos países adotam ações com o objetivo de aproximar ambos os lados, a exemplo da citada Lei de Inovação brasileira, que apesar de representar um significativo avanço, demonstra o atraso do país nessa seara, ao comparar-se com países como a Espanha que publicou uma lei similar vinte e seis anos antes.²⁵⁴

O Reino Unido, por exemplo, elaborou diversos modelos de acordos de parceria de PD&I e disponibilizou-os livremente aos

²⁵⁰ SESI, SENAI, IEL. Inova Indústria. **O Desafio da Inovação**. Disponível em: <<http://www.senai.br/upload/publicacoes/arq634356981937963905.pdf>> Acesso em: 07 de dezembro de 2012.

²⁵¹ Id.

²⁵² Id.

²⁵³ Id.

²⁵⁴ A lei de Ciência espanhol entrou em vigor no ano de 1986, sendo que em 2011 uma nova lei, chamada de Lei da Ciência, Tecnologia e Inovação, entrou em vigor, com o objetivo de atualizar os conceitos e regulamentos anteriores e promover ainda mais a aproximação entre o setor produtivo e a academia. Fonte: CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE CT&I. **Nova lei na Espanha busca aproximar a ciência do setor produtivo**. Disponível em: <<http://www.consecti.org.br/2011/06/03/nova-lei-na-espanha-busca-aproximar-a-ciencia-do-setor-produtivo>> Acesso em: 7 de dezembro de 2011

interessados, nacionais ou estrangeiros, com o objetivo de facilitar a contratação pelas partes, diminuir o prazo e o custo de elaboração dos instrumentos contratuais.

Mais do que isso, o escritório britânico de propriedade intelectual passou a firmar convênios com autoridades de outros países com o fim de promover a adoção de tais modelos, reunidos sob o nome de *Lambert Toolkit*. Com isso, objetiva-se fomentar o intercâmbio tecnológico entre instituições e empresas do Reino Unido com as de outros países, como o Brasil.²⁵⁵

O próximo capítulo dedica-se a estudar com mais detalhes os acordos de parceria de PD&I, assim como avaliar os modelos contidos no *Lambert Toolkit* diante da possibilidade de adoção dos mesmos no Brasil a partir da cooperação entre o INPI e Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido.

²⁵⁵ UNITED KINGDOM. Department for Business Innovation and Skills. **Lambert Toolkit**. Disponível em: <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.dius.gov.uk/innovation/business_support/lambert_agreements> Acesso em: 07 de dezembro de 2011.

4 OS ACORDOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO E OS MODELOS CONTIDOS NO *LAMBERT TOOLKIT*

Neste capítulo serão apresentadas as principais características dos acordos de parceria de pesquisa, desenvolvimento e inovação para, em seguida, analisar os cinco modelos propostos pelo Reino Unido e contidos no *Lambert Toolkit*.

Tais acordos ou *agreements* estão sendo recomendados pelo escritório britânico de propriedade intelectual para acelerar e facilitar a negociação entre empresas e instituições de ensino e pesquisa daquele país com as de outros países de interesse, especialmente os emergentes.

Sendo o Brasil um destes países, e diante da “internacionalidade” vislumbrada para estes instrumentos, convém verificar se os mesmos são convenientes ao país, adaptam-se à legislação nacional e se efetivamente regulam a transferência de tecnologia entre as partes.

4.1 AS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS ACORDOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Um acordo de parceria nada mais é do que uma espécie de contrato. Conforme conceitua Caio Mário, citado por Marcus de Souza, o contrato é um “acordo de vontades com a finalidade de produzir efeitos jurídicos”, ou, nas palavras de Coelho da Rocha, “é o ato jurídico em virtude do qual duas ou mais pessoas se obrigam, por consentimento recíproco, a dar, fazer, ou não fazer alguma coisa.”²⁵⁶

No âmbito brasileiro, o mesmo se pode dizer de um convênio, isto é, também uma espécie de contrato, regido pelo Direito Administrativo nacional, no qual pelo menos uma das partes é um agente ou órgão público, como uma ICT. Historicamente, foi sob essa perspectiva que a Lei n° 9.790, de 24 de março de 1999, instituiu o “Termo de Parceria”, como lembra o autor Hely Lopes Meirelles, citado por Luiz Otávio Pimentel:

Essa figura jurídica, instituída pela Reforma Administrativa do Estado, objetivava o

²⁵⁶ SOUZA, Marcus Valério Guimarães de. **Conceito jurídico de contrato; o pacto e a convenção: distinções semântico-conceituais**. Disponível em: <<http://jusvi.com/artigos/213>> Acesso em: 11 de dezembro de 2012.

estabelecimento de um programa de trabalho, com a fixação dos objetivos a alcançar, prazos de execução, critérios de avaliação de desempenho, limites para despesas, assim como o cronograma da liberação dos recursos financeiros previstos. Incluindo a previsão legal de responsabilização de eventual malversação do dinheiro público envolvido nos acordos, com denúncia ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária.²⁵⁷

Alguns anos depois, o art. 9º da Lei de Inovação brasileira dispôs que os acordos de parceria destinam-se à “realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas”.

Por conseguinte, para que ocorra uma parceria de PD&I, é necessário que as partes conjuguem elementos tangíveis e intangíveis:

- recursos humanos e seus conhecimentos, inclusive a propriedade intelectual já existente – o capital intelectual (serviço de pessoas e bens intangíveis);
- recursos financeiros;
- recursos materiais, como o laboratório, os equipamentos, os instrumentos e as instalações necessárias para o serviço de PD&I, seus testes e ensaios (bens tangíveis)²⁵⁸.

Como visto anteriormente, o objeto do acordo de parceria nada mais é do que:

A realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e/ou tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, entre instituições públicas e privadas, onde os parceiros agregam conhecimento, recursos humanos, recursos financeiros e recursos materiais.

Portanto, representa o instrumento que disciplina as obrigações jurídicas e técnicas das partes. O Plano de Trabalho, normalmente

²⁵⁷ PIMENTEL, 2010. p.29-30.

²⁵⁸ Ibid. p.27.

elaborado como um documento anexo ao acordo de parceria, contém todos os detalhes técnicos, ou seja, o problema a ser resolvido, as necessidades a serem satisfeitas, as metas físicas, os indicadores, o cronograma, os resultados esperados e os relatórios.²⁵⁹

Entre as cláusulas mais importantes está aquela que regula os direitos de propriedade intelectual envolvidos na parceria. A doutrina lembra que os conhecimentos e tecnologias dominados pelas partes prévios à parceria não se comunicam, pertencendo somente aos seus detentores originários, no entanto, o mais importante se refere àqueles produzidos durante a vigência do acordo e os resultados dele advindos.²⁶⁰

No Brasil, o §2º do art. 9º da Lei de Inovação exige que as partes prevejam em contrato a titularidade da propriedade intelectual, permitindo que se disponha de antemão sobre a possibilidade de licenciamento de direitos a terceiros ou uns aos outros, a depender dos resultados obtidos:

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

Com a finalidade de assegurar o direito das partes e o equilíbrio contratual, o parágrafo 3º do mesmo artigo indica que a cada parte equivalerá uma parcela condizente com os recursos aportados na parceria:

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

A respeito da titularidade dos direitos de propriedade intelectual envolvidos nos acordos de parceria, a lei brasileira determina algumas

²⁵⁹ Ibid. p.23.

²⁶⁰ Ibid. p.23-24.

questões importantes, conforme salienta Pimentel. Em primeiro lugar, a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96, art. 88), estabelece que:

Mesmo sem um documento de cessão, por força da lei, norma interna ou de contrato de trabalho com cláusula expressa, a criação que resultar do trabalho do pesquisador será da ICT ou da empresa à qual ele estiver vinculado.²⁶¹

Com isso, ressalvada a autoria, os direitos não pertencerão ao pesquisador-criador, senão à empresa ou instituição de ensino ou pesquisa, seja ela pública ou privada. A Lei de Inovação, alterada pelo Decreto nº 5.563, de 11 de dezembro de 2005, explicita o que se entende por criação e criador, nos termos do art. 2º, incisos II e III:

- II - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova 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;
- III - criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de criação;

Sendo a ICT a titular dos direitos de propriedade intelectual sobre a criação, a lei nacional permite a ela o licenciamento ou cessão dos mesmos, sob algumas condições.

No que concerne à cessão, o art. 11 da Lei de Inovação disciplina que ao criador poderão ser cedidos os direitos, impedindo-lhe uma cessão ou um licenciamento subsequente:

A ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada, a título não-oneroso, nos casos e condições definidos em regulamento, para que o respectivo criador os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente.

²⁶¹ Ibid. p.24-25.

Especificamente em se tratando de cessão de direitos autorais, como, por exemplo, os direitos sobre um programa de computador, cabe ressaltar que:

O contrato de cessão englobará apenas os direitos patrimoniais envolvidos, porque os direitos morais são irrenunciáveis e inalienáveis. No que se refere ao prazo da cessão de direitos autorais patrimoniais, se não for porque os direitos morais são irrenunciáveis e inalienáveis. No que se refere ao prazo da cessão de direitos autorais patrimoniais, se não for previsto que a cessão é “total e definitiva”, ela terá validade pelo prazo máximo de cinco anos.²⁶²

E mesmo nos casos em que a ICT não cede ao criador os direitos sobre a criação, a LPI assegura ao pesquisador ou à equipe de pesquisa uma participação nos resultados financeiros dela decorrentes:

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 (...).

Outra condição diz respeito à necessidade de publicação de edital para transferir com cláusula de exclusividade os direitos de propriedade intelectual da ICT. O edital deverá conter “critérios técnicos objetivos para qualificação da contratação mais vantajosa”²⁶³. Assim explica Luiz Otávio Pimentel:

Nos casos de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento de direitos da ICT,

²⁶² Ibid. p.34. A fundamentação jurídica deste trecho pode ser encontrada no artigo 27 da lei nº 9.610/1998, cominado com o artigo 2º, §1º da Lei nº 9.609/1998.

²⁶³ Disposto no Art. 7º, §2º, III, do Decreto nº 5.563/97, que regulamenta a Lei de Inovação. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

existe restrição na contratação com cláusula de exclusividade, que deve ser precedida da publicação de edital. Isto com o objetivo de dispor de critérios para qualificação e escolha do contratado. Para a contratação sem exclusividade, é permitida a negociação direta entre as partes.²⁶⁴

Como se pôde ver, os acordos de parceria para PD&I são geralmente bilaterais, embora também possam ser plurilaterais. Nesse caso, envolvem “obrigações recíprocas e diversas, como ocorre nas parcerias entre empresas e ICTs com o financiamento de agência de fomento ou financiadores e interveniência de uma fundação de apoio administrativo.”²⁶⁵ Assim, a natureza jurídica dos acordos de parceria de PD&I é mista, isto é, envolve obrigações de dar e fazer:

A obrigação de dar consiste na alocação dos conhecimentos e dos recursos humanos, financeiros e materiais necessários à PD&I, logo será inadimplente a parte obrigada que não aportar os recursos comprometidos.

A obrigação de fazer a PD&I é uma obrigação de meio e não de resultado. Quer dizer, se ao final, depois de consumidos os recursos alocados e terminado o prazo, não houver um resultado suficiente para a resolução de uma incerteza científica ou tecnológica que possa gerar inovação, ou mesmo um resultado que possa ser protegido por direitos de propriedade intelectual, a obrigação será considerada cumprida. Portanto há um risco inerente a este tipo de acordo.

Conforme se falou, tem-se que um acordo de parceria de PD&I poderá envolver a transferência de tecnologia durante a sua execução, quando as partes conjugarem seus conhecimentos e tecnologias em busca dos objetivos comuns, e/ou após a sua conclusão, quando os resultados alcançados forem aproveitados por uma ou por ambas as partes, independentemente da proteção ou não por títulos da propriedade industrial.

O INPI não obrigou a averbação ou o registro dos acordos de PD&I, como se viu no item I, 2 do Ato Normativo nº 135, de 15 de abril

²⁶⁴ PIMENTEL, 2010. p.33.

²⁶⁵ Ibid. p.38.

de 1997²⁶⁶. No entanto, caso desde a sua formação se preveja o licenciamento de direitos de propriedade intelectual e a aquisição de conhecimentos tecnológicos, especialmente envolvendo parceiros no exterior e pagamentos ou participação sobre a exploração dos resultados, recomenda-se a seu averbação a fim de surtir os efeitos já detalhados.²⁶⁷

Em virtude da importância dos conhecimentos e informações compartilhados durante a realização do processo de PD&I, e principalmente visando à confidencialidade dos resultados obtidos, normalmente um acordo de parceria é precedido por um termo de confidencialidade, também chamado de NDA, da sigla, em inglês, de *Non-disclosure agreement*.

Quanto à estrutura do contrato em si, a doutrina lista as cláusulas usualmente encontradas:

- Identificação dos parceiros, de outras partes e de seus representantes legais;
- Considerandos;
- Objeto;
- Definições;
- Recursos a serem alocados e prazos;
- Prazo da PD&I;
- Confidencialidade e exceções;
- PI: titularidade e respectivas despesas;
- PI: exploração e seu prazo, exclusividade ou não, participação nos resultados, sublicenciamento;
- Divulgação e publicações de criações resultantes da PD&I;
- Responsabilidades;
- Outras obrigações;
- Casos de extinção da parceria;
- Foro/direito aplicável;
- Publicação em diário oficial;
- Assinaturas;
- Testemunhas;
- Anexos: Plano de trabalho, incluindo o protocolo de transferência de resultados da PD&I, e outros.²⁶⁸

²⁶⁶ “O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia”.

²⁶⁷ Ibid. p.43.

²⁶⁸ Ibid. p.45-47.

Obviamente, esta é uma lista tão somente exemplificativa, visto que as particularidades de cada acordo é que definirão sua estrutura final e o conteúdo de cada uma delas. Entretanto, haja vista a incerteza que uma pesquisa científica envolve, o risco quanto ao resultado, e a dificuldade de valoração da tecnologia ou dos conhecimentos obtidos, nem sempre é fácil chegar a um texto final de acordos de parceria.

Esse foi um dos principais motivos que levou o Reino Unido a adotar cinco modelos de acordos de parceria, disponibilizando-os ao público para, com isso, buscar diminuir os custos e o prazo para o fechamento destes acordos, conforme se verá a seguir.

4.2. O LAMBERT TOOLKIT

O *Lambert Toolkit* representa um conjunto de cinco modelos contratuais concebidos e adotados no Reino Unido, com o propósito de acelerar a celebração de acordos de transferência de tecnologia, especialmente entre partes de diferentes nacionalidades e envolvendo empresas, de um lado, e universidades e institutos de pesquisa, de outro. Dispõe de um “*decision guide*”, manual que auxilia as partes a encontrar o melhor instrumento a reger o negócio entre os cinco modelos de acordos de parceria apresentados, que diferem entre si conforme a titularidade dos direitos de propriedade intelectual sobre os resultados da pesquisa e a possibilidade de licença de tais resultados.

4.2.1 A origem do *Lambert Toolkit*

Algumas considerações são relevantes para compreender-se o contexto do surgimento dos acordos Lambert. A estrutura de educação superior do Brasil é bastante diferente da que se encontra no Reino Unido. As universidades nesse país não são públicas e tampouco estatais, senão *charities*, isto é, consideradas privadas filantrópicas²⁶⁹, sob um conceito não equivalente, mas similar ao que se entende no Brasil por universidades comunitárias²⁷⁰.

²⁶⁹ REID, Christine. **Entrevista concedida a Gabriel Sant’Ana Palma Santos**. Oxford, 23 de junho de 2011.

²⁷⁰ A natureza jurídica das universidades comunitárias no Brasil ainda é objeto de diversas discussões. Não há reconhecimento legal de que estas universidades sejam públicas não-estatais, embora seja este um dos principais pleitos dessas entidades. O Art. 213 da Constituição da República Federativa do Brasil coloca em categorias diferentes as instituições de ensino públicas das comunitárias, filantrópicas e confessionais: “Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou

Em decorrência disso, embora as universidades britânicas normalmente recebam recursos financeiros do Estado (obrigando-as legalmente a assumir um papel de disseminadoras de conhecimento em benefício da sociedade), tais recursos geralmente não são suficientes para a sua manutenção. Com isso, as universidades são dependentes da comunidade em geral, de doações privadas, e dos seus recursos próprios, gerados a partir de suas atividades.²⁷¹

Outra consequência importante da sua natureza jurídica é o fato de que, na condição de universidades privadas filantrópicas, seus empregados, professores e pesquisadores não são funcionários públicos e, portanto, não gozam de estabilidade e demais benefícios normalmente inerentes à classe. Em decorrência disso, para que os cientistas consigam levar a cabo suas pesquisas, equipar e manter seus laboratórios, remunerar a si e demais recursos humanos, é natural que exista uma orientação por parte da universidade para que os resultados dessas pesquisas possam ser transferidos ao mercado, e assim gerar receitas que contribuam para a sua manutenção.²⁷²

Nesse cenário, a origem do *Lambert Toolkit* remonta a um estudo realizado pelo então Professor da Universidade de Oxford, Sr. Richard Lambert, no ano de 2003, no qual apresenta uma série de

filantrópicas, definidas em lei, que: I – comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes em educação; II – assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades”. No mesmo sentido, o artigo 20 da Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, classifica as universidades comunitárias como privadas: “Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são constituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características dos incisos abaixo; II - comunitárias, assim entendidas as que são constituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade; III - confessionais, assim entendidas as que são constituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior; IV - filantrópicas, na forma da lei”. A Associação Catarinense de Fundações Educacionais (ACAFE), que congrega no Estado de Santa Catarina quatorze universidades denominadas comunitárias, advoga por um entendimento diferente. Segundo essa entidade, as Universidades Comunitárias, “criadas sem fins lucrativos, com gestão democrática e participativa, constituem autênticas instituições públicas não-estatais em favor da inclusão social e do desenvolvimento do País e reinvestem todos os resultados na própria atividade educacional. O envolvimento direto da comunidade acontece através dos conselhos e na própria gestão, que é democrática”. Fonte: ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS. **Como atuam as comunitárias**. Disponível em: <<http://www.universidadecomunitaria.com.br/#universidades>> Acesso em: 12 de dezembro de 2012.

²⁷¹ REID, 2011.

²⁷² Id.

informações sobre as dificuldades para o estabelecimento de parcerias entre universidades e empresas, principalmente quando uma das partes é estrangeira. Como passo seguinte, tendo em vista o interesse pelo tema, criou-se um grupo de pesquisadores e advogados da cidade de Oxford, liderados pelo então Professor, com o objetivo de criar modelos que pudessem facilitar a contratação entre empresas e universidades quando estavam envolvidos conhecimentos, tecnologias e direitos de propriedade intelectual.²⁷³

No ano de 2004, ao conhecer a iniciativa, o Escritório Britânico de Propriedade Intelectual (EBPI)²⁷⁴ decidiu incorporá-la como uma ação pública e oficial, e a partir de então, reuniu um grupo de sessenta pessoas, entre membros da academia, da indústria, do comércio, do governo britânico e da sociedade em geral, para avaliar os modelos propostos, sugerir melhorias e avaliar a sua aplicabilidade.²⁷⁵

Em 2005 os modelos foram então finalizados e divulgados²⁷⁶. O governo britânico e o grupo de pesquisa liderado pelo Prof. Richard Lambert decidiram permitir livremente o uso e modificação dos modelos, incentivando, aliás, a sua adoção por todas as empresas, universidades e demais instituições que assim desejassem, fossem nacionais ou estrangeiras. Destarte, não há nenhum tipo de obrigação legal ou formal para a utilização dos acordos no Reino Unido, já que seu caráter é apenas recomendatório.²⁷⁷

Originalmente foram elaborados cinco modelos de acordos de parceria, todos eles bilaterais, dispostos nos Anexos “A” a “E” do presente trabalho. Depois de sofrerem algumas alterações até o ano de 2008, as versões finais encontram-se disponíveis para *download* no *website* do Escritório Britânico de Propriedade Intelectual. Mais tarde, eles foram adaptados, permitindo-se a formação de consórcios, dando origem aos modelos plurilaterais.²⁷⁸

A experiência interna no Reino Unido e o próprio caráter internacional dos instrumentos levou o EBPI a fomentar a sua utilização

²⁷³ Id..

²⁷⁴ Em inglês: United Kingdom Intellectual Property Office – UK IPO.

²⁷⁵ PIGNATARO, Nancy. **Entrevista concedida a Gabriel Sant’Ana Palma Santos**. Londres, 20 de junho de 2011.

²⁷⁶ Id. Endereço eletrônico para *download* dos modelos: <<http://www.ipo.gov.uk/whyuse/research/lambert/lambert-mrc.htm>>

²⁷⁷ Id.

²⁷⁸ Como a base dos quatro modelos plurilaterais é a mesma dos bilaterais, optou-se por analisar somente os cinco modelos originais, que são justamente o objeto de negociação entre os governos britânico e brasileiro.

em outros países de interesse. Devido a isso, iniciaram conversações com a China, Brasil, Índia, Canadá e Estados Unidos.²⁷⁹

Convém destacar que no âmbito da União Europeia também existem diversas iniciativas de promoção da transferência de tecnologia entre as instituições dos países-membros, assim como um esforço em equilibrar os sistemas nacionais de propriedade intelectual.²⁸⁰ A maior parte dessas iniciativas é coordenada pelo Comitê da investigação científica e técnica, chamado de CREST, que embora tenha sido instituído em 1974, somente passou a ter suas funções claramente definidas a partir do dia 28 de setembro de 1995, em decorrência da publicação da Resolução 95/C 264/02 do Conselho da União Europeia.²⁸¹

O CREST não chegou a desenvolver modelos de acordos de parceria, contudo, elaborou um guia ou manual com a intenção de auxiliar potenciais parceiros de PD&I na negociação de acordos de parceria, especialmente instituições públicas de pesquisa e micro e pequenas empresas localizadas em diferentes países. Este documento foi denominado “*CREST Collaboration Decision Guide*”, e ainda está disponível em sua versão beta, ou seja, experimental ou em desenvolvimento.²⁸² Como se citou, o *Lambert Toolkit* também compreende um Manual com a mesma finalidade.

4.2.2 As negociações entre Brasil e Reino Unido relativas ao *Lambert Toolkit*

Na história recente, a maior aproximação entre os governos britânico e brasileiro em matéria de ciência e tecnologia teve início após uma visita oficial do então Presidente Luis Inácio Lula da Silva ao Reino Unido, no ano de 2006, quando se decidiu conjuntamente lançar

²⁷⁹ PIGNATARO, 2011.

²⁸⁰ As principais informações sobre as iniciativas europeias quanto à propriedade intelectual e transferência de tecnologia podem ser encontradas no endereço eletrônico a seguir: UNIÃO EUROPEIA. **Intellectual property and technology transfer**. Disponível em: <http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/ipr_en.htm> Acesso em: 13 de dezembro de 2011.

²⁸¹ UNIÃO EUROPEIA. Resolução do Conselho, de 28 de Setembro de 1995, relativo ao Comitê da investigação científica e técnica (CREST). **Jornal Oficial n° C 264 de 11/10/1995**, p. 0004 – 0005. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995Y1011%2802%29:PT:HTML>> Acesso em: 13 de dezembro de 2011.

²⁸² UNIÃO EUROPEIA. **CREST cross-border collaboration Decision Guide**. Disponível em: <http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest_cross_en.htm> Acesso em: 13 de dezembro de 2011.

para o ano seguinte o projeto “Ano Brasileiro-Britânico da Ciência & Inovação”:

Nessa ocasião, o Ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Machado Rezende, e seu equivalente britânico, o então Conselheiro-Chefe para Assuntos Científicos do Governo Britânico e Diretor do Gabinete de Ciência do Reino Unido – GO-Science (Government Office for Science), Sir David King, assinaram um Plano de Ação Conjunta para Ciência, Tecnologia e Inovação que culminou no lançamento do projeto em 2007. Lançado oficialmente em março de 2007, o Ano da Ciência teve como objetivos a promoção de conhecimento mútuo de excelência em ciência e inovação, o fortalecimento e crescimento da colaboração entre os dois países e o fomento à colaboração entre comunidades acadêmicas relevantes. Além disso, visou o compartilhamento de melhores práticas na elaboração de políticas científicas e facilitação de comércio de alta tecnologia e links de investimento entre o Reino Unido e o Brasil.²⁸³

O projeto envolveu atividades durante os anos de 2007 e 2008, e teve como resultados os seguintes indicadores: a) assinatura de treze acordos entre instituições brasileiras e britânicas; b) realização de quatorze missões ao Reino Unido; c) vinda de duzentos e cinquenta cientistas britânicos ao Brasil; d) visita de cinquenta convidados brasileiros ao Reino Unido; e) promoção de mais de oitenta e oito eventos e missões, que envolveram mais de quarenta instituições parceiras brasileiras e britânicas em cerca de quinze cidades diferentes.²⁸⁴

Além disso, os países criaram um fórum formal de cooperação a partir do ano de 2006, com o objetivo de:

Promover relação econômica estratégica e desenvolver processos para estimular o comércio e investimento bilaterais. O Memorando de

²⁸³ RELATÓRIO FINAL: PARCERIA BRASIL – REINO UNIDO EM CIÊNCIA E INOVAÇÃO. Disponível em: <<http://ukinbrazil.fc.gov.uk/resources/pt/pdf/parceria-brasil-reino-unido>> Acesso em: 12 de dezembro de 2011.

²⁸⁴ Id.

Entendimento foi assinado pelo Ministro de Estado e pelo Ministro de Comércio e Indústria do Reino Unido no dia 11 de maio de 2006 e prevê a reunião do Comitê Econômico e de Comércio Conjunto (JETCO), pelo menos, uma vez ao ano. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e a APEX-Brasil são responsáveis, pelo lado brasileiro, por conduzir os assuntos do Comitê e pelas gestões para viabilizar suas atividades. Pelo lado britânico, o órgão responsável é o UKTI (United Kingdom Trade & Investment).²⁸⁵

E foi no contexto de uma reunião do JETCO, realizada em setembro de 2009, que o Presidente do INPI, Jorge de Paula Costa Ávila, e o seu par como dirigente do EBTI, Ian Flechter, anunciaram a intenção de explorar modelos de acordos que tratassem da proteção da propriedade intelectual em matéria de projetos internacionais de PD&I.²⁸⁶

A partir de então ocorreu uma intensificação das relações entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o seu correspondente no Reino Unido, o Escritório Britânico de Propriedade Intelectual (EBPI), diretamente vinculado ao UKTI, em paralelo às reuniões anuais do JETCO. Primeiramente, o EBPI apresentou o *Lambert Toolkit* ao INPI e sugeriu a análise e posterior adoção de tais modelos no Brasil, a despeito do que vinha ocorrendo com outros países, em especial a China.²⁸⁷

A negociação entre as partes levou à realização de um *workshop* intitulado “Análise do Modelo Inglês de Acordos de Transferência de Tecnologia entre Universidade e Empresa”, realizado na sede do INPI no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18 de novembro de 2010.²⁸⁸

Nessa ocasião estiveram presentes quatro representantes do Reino Unido, entre eles a Srta. Nancy Pignataro, responsável pelas relações internacionais do EBPI e a Sra. Christine Reid, advogada e

²⁸⁵ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). **Comitê Econômico e de Comércio Conjunto (JETCO)**. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=1&menu=1813&ref=1811>> Acesso em: 13 de dezembro de 2011.

²⁸⁶ PIGNATARO, 2011.

²⁸⁷ Id.

²⁸⁸ A convite do Professor Luiz Otávio Pimentel, que foi palestrante no evento, o autor participou do *workshop*.

pesquisadora que integrou o grupo de pesquisa que desenvolveu os modelos integrantes do *Lambert Toolkit*.

No primeiro dia do evento, o período da manhã foi dedicado às apresentações dos modelos e da experiência inglesa na sua utilização, enquanto que o período vespertino e o segundo dia foram ocupados pela discussão, em subgrupos, de diversos aspectos referentes a cada um dos modelos, principalmente quanto à sua aplicabilidade no Brasil diante da legislação nacional.

Sobre a experiência do uso dos modelos, segundo pesquisa realizada pelo Escritório britânico no ano de 2009 no Reino Unido sobre a utilização dos modelos contidos no *Lambert Toolkit*, que envolveu 109 entrevistados, 62% disse acreditar que simplificou o processo de elaboração dos acordos; 57% afirmou que haviam economizado tempo nas negociações; 33% citou a economia de recursos financeiros ou materiais; 33% considerou haver produzido melhores contratos e; 59,5% disse haver encontrado informações relevantes nos modelos.²⁸⁹

Um dos principais exemplos de sucesso citados é o da multinacional farmacêutica de origem britânica GlaxoSmithKline (GSK), que informou ao EBTI haver firmado 159 acordos de parceria de PD&I elaborados com base nos modelos do *Lambert Toolkit*, compreendendo 29 universidades britânicas, 19 instituições da Europa ocidental e mais de 14 países, entre os quais, o Brasil.²⁹⁰

O acordo brasileiro foi firmado com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde brasileiro, que se dedica principalmente à pesquisa em saúde pública e à produção de vacinas para doenças tropicais. Divulgada em 17 de agosto de 2009, a parceria previa o intercâmbio de cientistas brasileiros e britânicos e tratou-se de um acordo de pesquisa e desenvolvimento conjuntos, pelo qual se buscava a produção de melhores vacinas contra a dengue. A GSK aportaria cientistas e a tecnologia contida em sua vacina contra a bactéria *Streptococcus pneumoniae* (pneumococo), causadora de doenças como a meningite, pneumonia, bacteremia, sepse, sinusite e otite, enquanto que a Fiocruz utilizaria seus conhecimentos sobre a dengue, laboratórios e recursos humanos para a produção da vacina.²⁹¹

Os resultados dessa maior aproximação política com o Reino Unido também tiveram reflexos comerciais. O governo brasileiro

²⁸⁹ PIGNATARO, 2011.

²⁹⁰ Id.

²⁹¹ GLAXO SMITH KLINE. **GSK and Brazil's Fiocruz form partnership for new R&D effort and increased vaccine access**. Disponível em: <http://www.gsk.com/media/press_releases/2009/2009_pressrelease_10085.htm> Acesso em: 13 de dezembro de 2011.

divulgou que as transações entre os dois países alcançaram R\$ 8,57 bilhões em 2011, um crescimento de 10,21% comparado a 2010.²⁹²

Como consequência, ambos os países divulgaram em janeiro de 2012 a intenção de aprofundar o intercâmbio científico-tecnológico entre eles: foi firmada uma nova parceria pela qual o Brasil deverá enviar dez mil estudantes para o Reino Unido nos próximos quatro anos. Na ocasião, na presença do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, o seu colega britânico, William Hague, ainda afirmou que “o Brasil é um parceiro de importância crescente para o Reino Unido” e que a posição britânica é por um “Conselho de Segurança com representação permanente do Brasil”.²⁹³

4.2.3 As características dos modelos de acordo de parceria de PD&I do *Lambert Toolkit*

O *Lambert Toolkit* compreende um conjunto de referências para facilitar a celebração de acordos de PD&I entre empresas e universidades ou institutos de pesquisa, visando reduzir o custo da transação, torná-la mais célere e menos complexa.²⁹⁴

Os documentos que integram o *Lambert Toolkit* são: a) um guia que esclarece os conceitos operacionais e orienta qual dos modelos bilaterais é o mais apropriado para cada tipo de parceria; b) cinco modelos contratuais para acordos bilaterais e; c) quatro modelos de contratos para consórcios (multilaterais), elaborados posteriormente.²⁹⁵

Para que efetivamente possam facilitar a celebração dos acordos de parceria, os modelos trazem uma pré-definição de variáveis críticas. Segundo parecer do INPI:

²⁹² BRANT, Fábio. UOL Notícias. Educação. **Governo quer mandar 10 mil estudantes brasileiros para o Reino Unido em 4 anos.** Disponível em: <<http://noticias.uol.com.br/educacao/ultimas-noticias/2012/01/18/governo-quer-mandar-10-mil-estudantes-brasileiros-para-o-reino-unido-em-4-anos.htm>> Acesso em: 13 de dezembro de 2011.

²⁹³ Id.

²⁹⁴ Embora originalmente tenha se pensado em acordos de parceria entre empresas e universidades, é perfeitamente possível, por exemplo, adaptar os modelos para parcerias somente entre empresas, ou somente entre institutos de pesquisa.

²⁹⁵ Como já se disse, os quatro últimos modelos, por se tratarem apenas de derivações dos cinco anteriores e conterem poucas alterações não serão aqui estudados detalhadamente. Entretanto, como todos os modelos são públicos, de livre acesso para *download* e modificação, eles podem ser encontrados no seguinte endereço eletrônico: <<http://www.ipu.gov.uk/whyuse/research/lambert/lambert-mc.htm>>.

As variáveis críticas são o direito de propriedade e a extensão dos direitos de exploração e de uso dos resultados do empreendimento.

A redução da complexidade dos contratos apresentados deve-se essencialmente à atribuição, *ex ante*, da titularidade dos direitos de propriedade industrial a uma das partes.²⁹⁶

Desse modo, cada um dos modelos estipula a qual das partes caberá a eventual titularidade sobre os resultados provenientes da pesquisa, caso sejam passíveis de proteção por direitos da propriedade intelectual. A seguir é apresentado cada um dos modelos segundo a titularidade pré-definida:

- 1) Modelo 1 (Anexo A): A titularidade dos direitos resultantes do projeto pertence à universidade (ou instituto de pesquisa), que concede à empresa o direito a uma licença não exclusiva, a ser usada em um campo específico de atividade empresarial (com território e prazo para exploração determinados), e sem direito a sublicença.
- 2) Modelo 2 (Anexo B): A universidade (ou instituto de pesquisa) detém a titularidade dos direitos resultantes da parceria e concede à empresa uma licença não exclusiva, a ser usada em um campo específico de atividade empresarial (com território e prazo para exploração determinados), mas com direito a negociar uma licença exclusiva;
- 3) Modelo 3 (Anexo C): A titularidade dos direitos resultantes do projeto pertence à universidade (ou instituto de pesquisa), que concede à empresa uma licença não exclusiva, a ser usada em um campo específico de atividade empresarial (com território e prazo para exploração determinados), com direito a negociar uma sublicença a terceiros ou ceder seus direitos;

²⁹⁶ Essa afirmação está contida em um documento repassado pelo INPI aos participantes do *workshop* sobre o *Lambert Toolkit* realizado no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18 de novembro de 2010. Este documento foi intitulado como “Parecer do Manual Lambert de 15/07/2010”, e contém as impressões iniciais da entidade a respeito do conjunto de instrumentos-modelo. O parecer aponta como autores um grupo de profissionais pertencentes à Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros (DIRTEC), e mais especificamente integrantes da Coordenação Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC), quais sejam: Mauro Catharino (na condição de Coordenador), Ana Claudia Nonato da Silva Loureiro, Maria do Socorro Mendonça Campos, Maria Isabel de Toledo Andrade Cunha, Sálua Goldin e Wellington Marcelo Cruz. Fonte: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Parecer do Manual Lambert**, de 15 de julho de 2010. Rio de Janeiro: DIRTEC – CGTEC.

- 4) Modelo 4 (Anexo D): A empresa detém a titularidade dos direitos resultantes da parceria e a universidade (ou instituto de pesquisa) tem o direito de utilizar os resultados para o ensino e a pesquisa acadêmica;
- 5) Modelo 5: A titularidade dos direitos resultantes do projeto pertence à empresa e a universidade (ou instituto de pesquisa) não é autorizada a usar os resultados para ensino ou pesquisa acadêmica.

O quadro abaixo resume as diferenças entre os cinco modelos:

Quadro 09: Principais diferenças entre os modelos do *Lambert Toolkit*

| ACORDOS | PARTES | Titularidade | Licença não-exclusiva | Opção de Licença Exclusiva | Direito à Sublicença e Cessão | Direito a usar resultados para ensino e pesquisa |
|----------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Modelo 1 | Universidade | | | | | |
| | Empresa | | | | | |
| Modelo 2 | Universidade | | | | | |
| | Empresa | | | | | |
| Modelo 3 | Universidade | | | | | |
| | Empresa | | | | | |
| Modelo 4 | Universidade | | | | | |
| | Empresa | | | | | |
| Modelo 5 | Universidade | | | | | |
| | Empresa | | | | | |

Pelo quadro acima é possível identificar mais claramente as possibilidades oferecidas pelo *Lambert Toolkit*²⁹⁷. Como os

²⁹⁷ Convém apenas citar quais as diferenças entre os quatro acordos de parceria de PD&I multilaterais, embora não sejam o objeto do presente estudo:

1) O modelo “a” prevê que todos os consorciados são co-titulares dos direitos provenientes do projeto e concedem uns aos outros uma licença não exclusiva para utilização dos resultados da parceria, não limitada aos propósitos do projeto;

2) No modelo “b”, as partes cedem os seus direitos sobre os resultados a uma única parte, que se compromete a explorar os resultados. Alternativamente, pode ser concedida uma licença exclusiva para a parte que deve explorar os resultados;

3) O modelo “c” prevê que cada parte assume a titularidade sobre os direitos que são pertinentes ao seu negócio principal, comprometendo-se a explorá-los;

instrumentos são apenas referências, as partes podem livremente adaptá-los a situações concretas, combinando diferentes aspectos. Exemplo: um acordo de parceria entre universidade e empresa que preveja a titularidade da empresa e uma licença para a universidade explorar ou sublicenciar a sua exploração apenas no país-sede da universidade, enquanto a empresa poderia explorar ou licenciar a exploração no resto do mundo.

A vantagem dos modelos pré-definidos é a diminuição do número de variáveis a serem discutidas, como já se falou. Caso as partes optem por um dos modelos pré-existentes, o prazo para a celebração do contrato poderá ser abreviado. Nesse sentido, o parecer do INPI sumariza que:

Os modelos de contrato oferecidos abordam as variáveis críticas e as questões essenciais que envolvem a relação de cooperação entre universidades e empresas. Entre esses, podemos destacar o direito de exploração em segmentos específicos do mercado e territórios, o conhecimento tecnológico prévio das partes, os limites de confidencialidade. Os modelos de contrato consideram os resultados na forma de know how e de direitos de propriedade industrial.²⁹⁸

Contudo, para que ocorra a conclusão formal do contrato, uma série de outras variáveis, ainda dependentes de negociação, devem ser definidas pelas partes, tais como: cronograma, valoração da tecnologia, recursos financeiros, materiais e pessoal envolvidos e plano de trabalho contendo os resultados esperados. A esse respeito, o INPI se pronuncia ressaltando que os anexos, já previstos em cada modelo, tratam em separado:

(...) das especificidades técnicas dos projetos, dos aspectos financeiros e de outras questões particulares, como por exemplo, de condições

4) No modelo “d” todos os consorciados são co-titulares dos direitos provenientes do projeto e concedem uma licença não-exclusiva uns aos outros, limitada aos propósitos do projeto. Se qualquer membro do consórcio deseja negociar uma licença que lhe permita explorar os direitos de outro membro ou a tomar uma atribuição desse direito, o dono daquele direito se compromete a negociar uma licença ou cessão.

²⁹⁸ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Parecer do Manual Lambert**, de 15 de julho de 2010. Rio de Janeiro: DIRTEC – CGTEC.

estabelecidas por agentes financiadores. Com isso, os modelos podem ser empregados em casos com diferentes graus de complexidade.

Esta flexibilidade talvez seja uma das características mais importantes para o sucesso dos modelos, especialmente considerando a sua aplicação em acordos internacionais, que envolvem legislações distintas e necessidades complexas. No entanto, dois dos aspectos mais controversos nos acordos dessa natureza não são abordados pelo *Lambert Toolkit*: a valoração dos recursos que cada parte emprega na parceria e a valoração dos resultados e das tecnologias resultantes.²⁹⁹

A explicação para isso seria a própria dificuldade em estabelecer padrões ou referências para estas valorações. Para o caso dos recursos empregados pelas partes durante a execução da pesquisa, com base nas suas características individuais, cada parte pode considerar que o aporte do seu *know-how*, dos seus pesquisadores, ou dos seus instrumentos e métodos são mais importantes que os da outra parte, devendo por isso, sofrer uma valoração diferente, o que implicaria, ao final, maiores direitos sobre os resultados obtidos.

Elaborar uma referência para a valoração dos resultados dos processos de PD&I acarretaria analisar infinitas possibilidades de tecnologias, recursos, aplicações e mercados envolvidos, mormente porque tais acordos costumam tratar do desenvolvimento de algo novo, cujo potencial de sucesso e rentabilidade ainda é cercado de grande incerteza. Ademais, já existem diferentes métodos matemáticos desenvolvidos para buscar uma menor margem de erro sobre essas avaliações de acordo com cada caso concreto.

Por isso, acredita-se que na tentativa de eliminar impasses como esses, que afetam diretamente a definição do modo de exploração dos resultados e dos direitos de cada parte sobre eles, os modelos *Lambert* começaram por definir o ponto mais complexo, ou seja, a titularidade dos direitos sobre os resultados. E não por acaso, nenhum dos cinco modelos prevê a co-titularidade, justamente porque essa escolha traz consigo todas as discussões apresentadas anteriormente. De fato, uma vez definida a titularidade, os demais pontos são dela dependentes, e tornam-se mais simples e objetivos quando se trata de apenas um titular.

Ainda assim, o INPI julgou importante que o *Lambert Toolkit* contivesse ao menos algum tipo de orientação a esse respeito, ainda que

²⁹⁹ Id.

fosse no *Decision Guide*, documento que acompanha os modelos-referência.³⁰⁰

De modo geral, entretanto, o INPI considerou relevantes os instrumentos e destacou a possibilidade de que eles auxiliem os núcleos de inovação tecnológica (NITs) das universidades brasileiras, concluindo que:

O conteúdo e os procedimentos associados ao Manual Lambert podem compor, a princípio, um material de suporte e referência para treinamento dos NITs quanto à negociação e elaboração dos contratos de cooperação com empresas. Entendemos também, que essas referências podem, a princípio, promover as relações entre as empresas e universidades do Brasil e do Reino Unido.³⁰¹

Apesar do parecer preliminar do INPI, é necessário verificar quais implicações jurídicas decorrem de uma eventual adoção dos modelos do *Lambert Toolkit* no Brasil, ainda que de caráter recomendatório. Como se verá, existem algumas diferenças entre as legislações de ambos os países que acarretam a necessidade de alteração de alguns pontos dos modelos de acordos de parceria.

4.2.4 A análise do *Lambert Toolkit* frente o ordenamento jurídico brasileiro

Acredita-se que seria contraproducente analisar cada cláusula de cada um dos cinco modelos do *Lambert Toolkit*, sabendo-se que eles servem apenas como referência, podendo ser livremente adaptados ao caso concreto. Ademais, a maior parte das cláusulas se repete entre os modelos e, de modo geral, a estrutura do acordo de parceria britânico coincide bastante com o que se pratica no Brasil. Por isso, focar-se-á naqueles pontos específicos onde pode haver divergência entre os modelos propostos e a legislação nacional.

Como nenhum dos cinco modelos prevê a co-titularidade dos direitos de propriedade intelectual resultantes do objeto do acordo, desta

³⁰⁰ Id.

³⁰¹ Id.

questão decorre a primeira dificuldade entre os modelos e a legislação brasileira³⁰².

O artigo 9º, §2º da Lei de Inovação (Lei 10.973/2004) determina que as partes prevejam em contrato a titularidade e a participação de cada uma nos resultados da exploração da criação, assegurando o direito mínimo ao licenciamento.

Daí decorre que a prática, no Brasil, é o estabelecimento da cotitularidade entre os parceiros, especialmente quando uma das partes for uma ICT. Nesse caso, o Professor Luiz Otávio Pimentel afirma que: “nos casos em que o acordo de parceria envolver ICT, a propriedade sobre os resultados será sempre conjunta e em percentual proporcional à participação de cada um dos parceiros”.³⁰³ E o autor continua, ressaltando que:

Havendo cotitularidade, quer dizer copropriedade, deve ser estabelecida a proporção de cada uma das partes e como será a partilha dos resultados comerciais, designada por “participação”. Quando a alocação de recursos, tangíveis e intangíveis for equilibrada, se dividem igualmente os direitos.³⁰⁴

A esse respeito, o §3º do referido artigo assim estabelece:

§ 3º. A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2o deste artigo serão asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.

Portanto, a titularidade sobre os resultados dependerá da contribuição de cada parte ao projeto, e por esse motivo as contrapartidas deverão estar bem detalhadas no acordo, porque delas decorrerão o percentual de co-titularidade de cada um dos partícipes.³⁰⁵

³⁰² A co-titularidade, como o nome já diz, nada mais é do que a titularidade conjunta, ou a existência de mais de um titular sobre o mesmo direito, ou finalmente, o compartilhamento da propriedade sobre o título. Fonte: PIMENTEL, 2010. p.82-83.

³⁰³ PIMENTEL, 2010. p.83.

³⁰⁴ Id.

³⁰⁵ Ibid. p.24.

Em suma, a primeira dificuldade de aplicação dos modelos *Lambert* a acordos no Brasil refere-se ao fato de que neles não há previsão de co-titularidade. Nesse caso, caso se julgue conveniente, a primeira providência seria adaptá-los para permitir essa situação³⁰⁶.

Outro ponto importante envolvendo acordos de parceria nos quais uma das partes é uma ICT diz respeito à lei aplicável ao contrato. No caso das ICTs federais, o foro será o da justiça federal, e no caso de ICTs estaduais, a justiça estadual, conforme imposição legal prevista no art. 55, §2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.³⁰⁷ Excepcionalmente se aceita incluir uma cláusula de arbitragem, como é o caso da Universidade Federal de Santa Catarina, que permite submeter o eventual litígio ao tribunal arbitral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).³⁰⁸

Ainda no tocante às ICTs, convém lembrar que o art. 6º, §§ 1º e 2º da Lei de Inovação, estabelece que quando a criação for de propriedade da ICT (obtida por desenvolvimento próprio, e não por desenvolvimento conjunto ou acordo de parceria), a celebração de contrato de transferência de tecnologia ou o licenciamento de direitos da propriedade intelectual com cláusula de exclusividade exigirá a publicação prévia de edital.

O art. 7º do Decreto 5.563, de 11 de outubro de 2005, que regulamenta a Lei de Inovação, confirma que a licitação é dispensável nesses casos:

Art. 7º. É dispensável, nos termos do art. 24, inciso XXV, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização de licitação em contratação realizada por ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

³⁰⁶ Antes disso, porém, obviamente a primeira necessidade seria traduzir os acordos para o português, já que ainda não existem nesse idioma.

³⁰⁷ Ibid. p.114. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

³⁰⁸ Com informações do Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel, que ocupou a função de diretor do núcleo de inovação tecnológica (NIT) da Universidade Federal de Santa Catarina de abril de 2007 a julho de 2009.

O parágrafo primeiro deste artigo, no entanto, confirma a necessidade de publicação de edital:

§ 1º. A contratação de que trata o caput, quando for realizada com dispensa de licitação e houver cláusula de exclusividade, será precedida da publicação de edital com o objetivo de dispor de critérios para qualificação e escolha do contratado.

Sendo assim, mesmo dispensável o procedimento licitatório (previsto na Lei nº 8.666/1993) será necessária a publicação de edital, que segundo Pimentel, tem o objetivo “(...) de dispor de critérios para qualificação e escolha do contratado. Para a contratação sem exclusividade, é permitida a negociação direta entre as partes.”³⁰⁹

Para efeitos de celebração de acordos de parceria de PD&I, o referido art. 6º da Lei de Inovação traz ainda duas limitações à liberdade contratual das partes, previstas nos seus parágrafos 4º e 5º:

§ 4º. O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar o disposto no § 3o do art. 75 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.

§ 5º. A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.

Como se vê, caso o acordo de PD&I envolva objeto de interesse da defesa nacional, o seu licenciamento dependerá de autorização do órgão público competente. E não poderá ser exclusiva a licença de criação considerada de relevante interesse público. Em caso de acordo internacional de parceria de PD&I, é importante que estas questões sejam de conhecimento da outra parte, dispondo-as no contrato, haja vista as implicações restritivas que podem acarretar ao objeto do projeto.

³⁰⁹ O § 2º do artigo 7º do Decreto 5.563, de 11 de outubro de 2005, elenca as informações que devem estar contidas no edital. Fonte: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

Um terceiro aspecto a ser destacado na celebração de acordos internacionais de PD&I é a possibilidade de, no Brasil, a entidade pública financiadora exigir determinadas condições. Obviamente os modelos previstos no *Lambert Toolkit* não contemplam essa possibilidade, por se tratar de uma peculiaridade local.

De fato, quando os projetos contam com a participação de recursos públicos provenientes de entidades de fomento (tais como FINEP, CNPq e Fundações estaduais de apoio – FAPs), essas instituições podem exigir a co-titularidade dos direitos resultantes do objeto da parceria, a participação nos resultados da exploração desses direitos ou inclusive a necessidade de anuência prévia para o licenciamento dos direitos. Embora não exista lei que regule especificamente o assunto, dependerá, caso a caso, do contrato celebrado entre a entidade de fomento e a parte brasileira receptora dos recursos (que pode ser uma empresa, uma universidade, um instituto de pesquisa, etc).³¹⁰

Outro ponto divergente entre as legislações brasileira e britânica está previsto no art. 63 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). Nele determina-se que “o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento”. Como essa disposição não existe no ordenamento britânico, acordos envolvendo partes de ambos os países têm que atentar para essa disposição.

Por fim, uma das diferenças mais claras entre os ordenamentos dos dois países é o fato de que a Lei da Propriedade Industrial brasileira (LPI) dispensa a necessidade de licença para o uso do conteúdo das patentes para fins acadêmicos e de ensino. Esse mandamento está contido no art. 43, II da LPI, cujo entendimento é partilhado pelo Professor Luiz Otávio Pimentel, que observa:

Como exemplo das restrições aos direitos sobre as patentes destacamos que o seu titular não pode impedir terceiros não autorizados a utilizar o conteúdo da patente com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas.³¹¹

³¹⁰ PIMENTEL, 2010. p.87.

³¹¹ Ibid. p.82.

Como no Reino Unido não existe tal determinação, esta questão tem uma consequência importante sobre os modelos do *Lambert Toolkit*. Nos modelos 4 e 5 (Anexos “D” e “E” deste trabalho), cuja titularidade dos direitos de propriedade intelectual é conferida à empresa, aborda-se especificamente esse assunto. Portanto, o modelo 5, que prevê que a universidade não teria direito de uso dos direitos resultantes do acordo para propósitos acadêmicos, não possui validade no Brasil, já que contraria norma legal. No modelo 4, por sua vez, a previsão dessa possibilidade é desnecessária, a não ser para alertar a outra parte, visto que decorre de obrigação imposta por lei.

Quanto ao registro dos acordos de parceria de PD&I, nenhum dos dois países exige a averbação ou o registro dos mesmos. No Brasil, porém, quando envolver o licenciamento de direitos da propriedade intelectual resultantes da parceria ou a remessa internacional de recursos financeiros em decorrência da cooperação faz-se necessária a averbação³¹².

Neste item foram estudados os principais pontos que devem ser observados por partes brasileiras e britânicas caso venham a utilizar os modelos do *Lambert Toolkit*. Todavia, pode-se dizer que não há uma distância muito grande entre os acordos praticados no Brasil e os recomendados pelo Reino Unido. Além da questão da co-titularidade, que representa a mais importante divergência, os demais pontos são mais facilmente sanáveis.

Esse é também o entendimento do INPI, que expressou em seu parecer que “não foram identificados, a princípio, óbices ao emprego do conteúdo organizado pelo Manual Lambert”.³¹³ Cabe agora então analisar quais as perspectivas das negociações entre os dois países.

4.3 PERSPECTIVAS PARA O USO DO *LAMBERT TOOLKIT* NO BRASIL

Os acordos de parceria de PD&I nada mais representam senão a união de vontades para a consecução de objetivos comuns, e para isso,

³¹² O tema da averbação dos contratos de transferência de tecnologia já foi tratado anteriormente e suas disposições legais encontram-se nas seguintes normas: Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), Lei de Remessas de Valores para o Exterior e outras disposições cambiais (Lei nº 4.131/62 e Resolução nº. 3.844/10 do Banco Central do Brasil) e Regulamento do Imposto de Renda e normas tributárias (Decreto nº 3.000/99).

³¹³ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Parecer do Manual Lambert**, de 15 de julho de 2010. Rio de Janeiro: DIRTEC – CGTEC.

ambas as partes empregam seus esforços e recursos para alcançar determinados resultados que, uma vez explorados, poderão render-lhes benefícios. Como modalidade contratual, portanto, os acordos ou contratos de cooperação tecnológica regulam o compartilhamento de riscos e de resultados da pesquisa.³¹⁴

Assim, sabendo-se que tais acordos geram como resultados conhecimentos e criações amparados ou não por direitos da propriedade intelectual, “o contrato de cooperação define os direitos de propriedade, de uso e de exploração dos resultados entre as partes associadas”³¹⁵.

De modo objetivo, o *Lambert Toolkit* representa a iniciativa de um país em fomentar a promoção de parcerias tecnológicas entre partes internas e, principalmente, envolvendo instituições de outros países.

No Reino Unido, diferentemente do Brasil, não há uma preocupação tão grande em proteger as criações realizadas nas universidades. Justamente pelo fato de elas não serem públicas, o governo está mais inclinado a fomentar e motivar a transferência de tecnologias entre a academia e o mercado produtivo do que regular exaustivamente os termos dessa transmissão.³¹⁶

Daí a iniciativa em produzir modelos de instrumentos jurídicos que possam facilitar as cooperações tecnológicas e de pesquisa entre as partes, especialmente em se tratando de instituições localizadas em diferentes países. Nesses casos, como estão envolvidos diferentes ordenamentos, culturas, idiomas e mercados, muitas vezes o custo para a celebração dos contratos torna-se um obstáculo ao próprio desenvolvimento do negócio.

Nesse sentido, o *Lambert Toolkit* tem o mérito de simplificar os principais pontos envolvidos em um acordo de PD&I por meio de uma linguagem acessível e objetiva. No entanto, devido às diferenças culturais e legais entre Brasil e Reino Unido, existem determinados pontos a serem trabalhados cuja solução não depende da simples utilização dos modelos. Nesse sentido, o INPI explicitou algumas considerações relevantes em seu parecer técnico:

O escopo do Manual Lambert é restrito às decisões em relação ao direito de propriedade e

³¹⁴ TEIXEIRA, Raphael L. C. J. **Os impactos da Lei de Inovação sobre a titularidade da propriedade intelectual nas parcerias com ICT's**. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, 2008. ed. nº 92. p. 26.

³¹⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Parecer do Manual Lambert**, de 15 de julho de 2010. Rio de Janeiro: DIRTEC – CGTEC.

³¹⁶ REID, 2011.

direitos de uso e de exploração. Esse conteúdo poderia, eventualmente, compor um processo mais abrangente de apoio aos NITs, o que envolveria, por exemplo, referências em valoração de ativos e negociação.

As considerações/decisões em relação às variáveis críticas apontadas pelo Manual Lambert, particularmente em relação ao modelo de decisão, dependem da definição de diretrizes e estratégias pelas autoridades competentes em relação ao desenvolvimento e difusão de tecnologia pelas ICTs.

De toda sorte, assim como acontece no Reino Unido, onde a utilização dos modelos *Lambert* constitui apenas uma recomendação do governo britânico, também no Brasil o INPI não teria competência senão para disponibilizar os modelos e sugerir o seu uso.

Obviamente, parece ser este um dos principais objetivos do Reino Unido, o que aparentemente também é visto com bons olhos pelo governo brasileiro, haja vista as diversas ações de aproximação realizadas desde 2006. Afinal, caso o INPI decida recomendar a sua utilização no Brasil, isso pode estimular a realização de parcerias entre partes de ambos os países e incrementar o intercâmbio comercial, científico e tecnológico bilateral.

Antes disso, no entanto, parece que o órgão brasileiro deseja estar seguro das implicações da adoção de uma postura como esta. Isso faz sentido na medida em que, caso tenha o interesse em prosseguir com as negociações com o EBPI sobre o *Lambert Toolkit*, o INPI terá que ter claras as respostas para algumas questões, tais como³¹⁷:

- 1) O INPI deseja ter modelos de acordos de parceria de PD&I?
- 2) Se a resposta for afirmativa, de que maneira esses modelos seriam adaptados às realidades brasileiras?
- 3) A recomendação do uso dos modelos do *Lambert Toolkit* traria benefícios às partes nacionais? De que ordem?

³¹⁷ Esse foi o entendimento após a participação em uma reunião na sede do INPI, no Rio de Janeiro, na data de 08 de novembro de 2011. Nela estiveram presentes cinco funcionários do Instituto e cinco representantes de universidades, institutos de pesquisa, escritórios de advocacia e empresas públicas, reunidos para tratar do que se chamou de “Agenda da Reunião Preparatória da Reunião sobre Modelos de Contrato de Cooperação entre Universidade e Indústria no Brasil e na Grã-Bretanha”.

- 4) Uma vez recomendados no Brasil, como o INPI faria para disseminar o *Lambert Toolkit*?
- 5) Cabe ao INPI elaborar novas versões dos modelos previstos no *Lambert Toolkit*, adaptados à realidade, ao idioma e à legislação nacionais?
- 6) Internacionalmente, qual seria a postura adotada pelo INPI, também a de recomendar a utilização do *Lambert Toolkit*?
- 7) Caso outros países ou blocos econômicos sugerissem seus próprios modelos de acordos de PD&I, caberá ao INPI adotá-los também?

Como se vê, diversas questões, muitas delas de ordem mais política que prática, estão relacionadas à decisão do INPI em recomendar ou não o uso do *Lambert Toolkit* no Brasil.

Tecnicamente, o Instituto já realizou uma primeira análise sobre cada um dos modelos, organizou um *workshop* no ano de 2010 e criou um grupo de trabalho sobre o tema (incluindo membros do INPI e da sociedade), além de ter realizado uma série de reuniões, sejam presenciais ou por meios virtuais com os seus pares britânicos.

Ao que tudo aponta, caberá agora a definição de uma postura final a ser adotada, com o fim de efetivamente realizar as eventuais alterações necessárias e recomendar o uso do *Lambert Toolkit* no Brasil, ou então encerrar as negociações e continuar sem qualquer iniciativa nesse sentido.

Sabendo-se que este tema é também pauta dos encontros de bilaterais de cooperação denominados JETCO, a definição do INPI invariavelmente estará subordinada a uma decisão do próprio governo brasileiro, em especial envolvendo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a própria Presidência da República.

Pelo que se viu, não só pela aproximação com o Reino Unido, a postura governamental tem sido bastante favorável à promoção do desenvolvimento tecnológico nacional. Segundo dados oficiais, os recursos destinados à ciência e tecnologia no Brasil cresceram oito vezes entre os anos 2000 e 2012:

Os recursos para a ciência, tecnologia e fomento da inovação nas empresas brasileiras passaram de R\$ 1,5 bilhão, em 2000, para R\$ 12,2 bilhões em 2012, contando com crédito e investimento

federais (...). Só o orçamento do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI) aumentou de R\$ 2,3 bilhões em 2003 para R\$ 7,9 bilhões em 2010 e R\$ 8,9 bilhões no ano passado. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), que representa cerca de metade do orçamento do MCTI, atingiu R\$ 3,1 bilhões em 2010 (...) e o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) cresceu 52,6% entre 2010 e 2011, quando foram contratados R\$ 2,5 bilhões.³¹⁸

Esses números demonstram a adoção de uma estratégia em prol da inovação no país, principalmente no setor produtivo. Em determinados setores, como o da tecnologia da informação (TI), a dinamização da economia pode ser medida pelo número de fusões e aquisições registradas. No ano de 2011 “foram realizadas 90 transações envolvendo empresas do segmento de TI, aumento de 5,5% em relação a 2010”³¹⁹. Isso faz do setor de TI o líder em fusões e aquisições no país, ultrapassando indústrias importantes como Petróleo e Gás e Alimentos e Bebidas:

Ainda de acordo com a pesquisa, no último ano foram realizadas 45 operações no segmento envolvendo somente empresas de capital nacional. Outros 17 negócios incluíram companhias estrangeiras adquirindo brasileiras, três nacionais adquiriram estrangeiras no exterior, duas brasileiras compraram estrangeiras estabelecidas no Brasil e 23 estrangeiras assumiram outra estrangeira estabelecida no país.³²⁰

³¹⁸ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM. **Recursos para ciência e tecnologia crescem 8 vezes**. Brasília: SECOM, 2012. Boletim 1464 - 06.02. Disponível em: <http://www.secom.gov.br/sobre-a-secom/nucleo-de-comunicacao-publica/copy_of_em-questao-1/edicoes-anteriores/boletim-1464-06.02/recursos-para-ciencia-e-tecnologia-crescem-8-vezes>. Acesso em: 07 de fevereiro de 2012.

³¹⁹ UOL TECNOLOGIA. **TI lidera ranking de fusões e aquisições no Brasil em 2011**. 30 de janeiro de 2012. Disponível em: <<http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5585163-EI15608,00-TI+lidera+ranking+de+fusoes+e+aquisicoes+no+Brasil+em.html>> Acesso em: 07 de fevereiro de 2012.

³²⁰ Id.

Dados como esses levaram o Brasil a subir diversas posições no *ranking* que mede a inovação tecnológica no mundo. A frente de países como África do Sul, Rússia e Índia, o país passou a ocupar a posição 47, de acordo com o relatório divulgado no final de 2011 pela Confederação Nacional da Indústria da Índia, em parceria com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), organizadores do estudo. Contribuíram para esta melhora aspectos privados, como o lançamento de projetos inovadores a exemplo do Laboratório de Nanotecnologia e do Centro de Tecnologia para testes de protótipos de equipamentos submarinos para a indústria do petróleo, inaugurados no Rio de Janeiro, assim como iniciativas públicas, como os acordos de cooperação do INPI com os maiores escritórios do mundo de proteção à propriedade intelectual e o acesso aos melhores bancos internacionais de patentes.³²¹

Segundo a Diretora de cooperação para o desenvolvimento do INPI, Denise Gregory, “tudo isso é reflexo de investimentos em processos que não acontecem por acaso. Existe uma política consistente de valorização da ciência por trás dos resultados”³²². Ela apresenta informações sobre a proteção de direitos da propriedade industrial no Brasil em 2011:

De janeiro a dezembro de 2011, o INPI recebeu 30.088 pedidos de patentes, contra 28.052 solicitados em 2010. Para as marcas, o Instituto registrou 140.815 solicitações até 15 de dezembro, contra 129.620 pedidos de marcas nos 12 meses do ano passado. De 2001 a 2010 o número de pedidos de patentes brasileiras na Europa passou de 190 para 520.³²³

Sem embargo, apesar das iniciativas governamentais de fomento e do período de crescimento econômico que vive o Brasil, hoje a maior parte dos recursos empregados em PD&I continua tendo origem pública:

No Brasil, 45,7% do gasto em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) é feito pelas empresas

³²¹ OITICICA, Daniel. **Brasil chega à linha de frente em patentes**. Rio de Janeiro: Brasil Econômico, 27 de janeiro de 2012. Disponível em: <http://www.brasileconomico.com.br/noticias/brasil-chega-a-linha-de-frente-em-patentes_112349.html> Acesso em: 07 de fevereiro de 2012.

³²² Id.

³²³ Id.

enquanto essa proporção está perto de 70% em vários dos países dinâmicos tecnologicamente, como os Estados Unidos, Alemanha, China, Coreia e Japão. Além da participação do setor empresarial nos esforços tecnológicos brasileiros ainda estar abaixo dos níveis observados internacionalmente, boa parte das inovações realizadas pelo setor produtivo são de processo - baseadas na aquisição de tecnologias incorporadas em máquinas e equipamentos. Embora a taxa de inovação na indústria (número de empresas inovadoras em relação ao total) tenha crescido de 33,4% para 38,1%, entre 2005 e 2008, apenas 4,1% das indústrias criaram um produto efetivamente novo, ou substancialmente aperfeiçoado, para o mercado nacional.³²⁴

Para fazer frente a esse cenário, um dos principais desafios do governo é o de “desenvolver novas modalidades e instrumentos de apoio, parceria, compartilhamento de riscos e coordenação com os segmentos empresariais e nos setores prioritários”.³²⁵

Sob essa perspectiva, caso seja bem sucedida, a adoção do *Lambert Toolkit* pode fomentar a internalização de centros de PD&I no Brasil, a associação entre empresas nacionais e internacionais e a transferência de novas tecnologias para o país.

³²⁴ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM. **Recursos para ciência e tecnologia crescem 8 vezes.** Op. cit.

³²⁵ Id.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O primeiro capítulo deste trabalho teve como objetivo introduzir a discussão sobre a proteção da tecnologia no Brasil e no mundo. Para isso, foram apresentados conceitos importantes, como o de tecnologia, transferência de tecnologia e contratos internacionais.

Além disso, discorreu-se brevemente sobre o histórico da proteção das tecnologias no Brasil e no exterior, como forma de compreender a questão da lei aplicável aos contratos internacionais diante dos sistemas hoje existentes.

Ao final desse capítulo tratou-se ainda do conceito de contratos internacionais de transferência de tecnologia e estudaram-se as diferentes classificações que recaem sobre eles no Brasil, culminando com a proposição de uma classificação própria.

De fato, a classificação adotada incluiu dez modalidades contratuais na categoria de contratos de transferência de tecnologia, entre os quais os acordos de parceria de desenvolvimento, pesquisa e inovação, normalmente não previstos nesse rol. Essa premissa balizou todo o segundo capítulo, que tratou individualmente das características de cada uma dessas modalidades e apresentou uma sucinta abordagem sobre a composição dos direitos da propriedade intelectual e as diferenças entre a cessão e a licença desses direitos.

A última das modalidades analisadas no segundo capítulo foi a dos acordos de parceria de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o que permitiu introduzir a terceira e última parte do trabalho.

Nesta, além de aprofundar a caracterização desse instrumento jurídico em particular, apresentou-se o histórico da negociação entre os governos do Reino Unido e do Brasil para a adoção de modelos-referência de acordos de parceria de PD&I, que foram desenvolvidos naquele país com o objetivo de facilitar e acelerar a celebração dessas parcerias.

Discorreu-se então sobre as principais inconformidades entre aqueles modelos contidos no chamado *Lambert Toolkit* e a legislação nacional, buscando verificar a viabilidade de sua utilização no Brasil.

Com base no problema inicialmente proposto, diversas são as considerações que podem ser feitas após esse percurso. A primeira delas refere-se à possibilidade ou não de considerar os acordos de parceria de PD&I como uma modalidade dos contratos de transferência de tecnologia.

Como se viu, tais acordos nada mais são do que uma espécie de contrato, pelo qual as partes cooperam e empregam seus meios em busca

de resultados almejados. Nesse sentido, há duas interpretações daí decorrentes.

Uma delas considera que a finalidade desses acordos de parceria não é a transferência de tecnologia em si, senão a colaboração para que as partes alcancem determinados objetivos estabelecidos, independentemente se serão eles passíveis de posterior proteção e exploração ou não. Sob esse entendimento, poderia dizer-se, portanto, que não se tratam, propriamente, de contratos de transferência de tecnologia.

Sob outra ótica, pode-se entender que os contratos de transferência de tecnologia são aqueles que envolvem ou implicam, em algum momento, a transferência de bens imateriais entre as partes, protegidos ou não por títulos de propriedade intelectual. Nesse sentido, verificou-se que todas as dez modalidades propostas, de alguma maneira, remetem à transmissão de conhecimentos, tecnologias, segredos e/ou direitos protegidos por títulos de propriedade intelectual.

Sendo assim, os acordos de parceria de PD&I também poderiam ser identificados como contratos de transferência de tecnologia, vez que o seu objeto é exatamente buscar obter ativos e criações que possam ser exploradas e/ou transferidas para que resultem em benefícios às partes. E mais do que isso, ao contrário da maioria das outras modalidades, tais acordos trazem consigo uma característica importante, qual seja, a transferência de conhecimentos ou tecnologias entre as partes no decorrer do processo de PD&I, como ponto fundamental e necessário à consecução dos objetivos traçados. Ainda que aqui não se esteja falando da mudança de titularidade de direitos de propriedade intelectual, vez que os direitos prévios à parceria não se comunicam, pode-se dizer que a assimilação de *know-how* de uma parte pela outra é um dos principais elementos desses acordos. Esses conhecimentos confidenciais e com aplicação econômica revelados, uma vez combinados com as competências e tecnologias prévias, podem resultar em novas criações e tecnologias independentes, trazendo inúmeros benefícios às partes.

Portanto, o que se pode concluir a esse respeito é que a inclusão ou não dos acordos de parceria de PD&I na categoria de contratos de transferência de tecnologia dependerá do conceito que se adotar para eles. E isso tanto é verdadeiro quanto a variedade de classificações encontradas na doutrina e na legislação.

Neste trabalho, restou clara a adoção da hipótese de que os acordos de parceria de PD&I são uma espécie dos contratos de transferência de tecnologia. E embora essa possa parecer apenas uma

discussão conceitual, a adoção desse entendimento pela legislação poderia ter diversas consequências, entre as quais: a) a necessidade de averbação desses acordos; b) o controle e inclusão dos dados e informações decorrentes desses acordos para a elaboração das políticas públicas relacionadas à ciência, tecnologia e inovação; c) a observância dos direitos relacionados à concorrência; d) o controle mais rígido das transações financeiras deles decorrentes, etc.

Em continuação, a segunda consideração decorrente do problema de pesquisa diz respeito à compatibilidade dos modelos de acordos de parceria de PD&I contidos no *Lambert Toolkit* diante da legislação nacional, isto é, se o seu conteúdo respeitaria ou não as normas vigentes no país.

Sobre esse aspecto, acredita-se haver ficado demonstrado a ausência de impeditivos categóricos que impliquem a inviabilidade da recomendação do seu uso no Brasil. Superadas algumas inconformidades destacadas ao final do terceiro capítulo, o que se viu foi que não existem diferenças profundas entre os dois sistemas, capazes de impedir a adoção dos modelos britânicos no Brasil.

Disso decorre a terceira consideração, que se deve à percepção de que a recomendação para o uso no Brasil desses modelos dependerá tanto do esforço do INPI em adaptar as incongruências apontadas, traduzindo os modelos, criando novas possibilidades, prevendo a cotitularidade e retirando as divergências legais, quanto de um posicionamento político do governo brasileiro diante do relacionamento com o Reino Unido.

Aliás, nesse ponto cabe observar que até mesmo uma eventual negativa brasileira em recomendar o uso do *Lambert Toolkit* não impede que o Reino Unido siga fomentando o seu uso e promovendo-o nas relações envolvendo partes inglesas e brasileiras. No entanto, caberia avaliar se isso acarretaria problemas políticos na relação entre os dois países, já que o tema é parte dos assuntos tratados nas reuniões do chamado JETCO, visto anteriormente.

Em suma, para que um país possa fazer crescer e desenvolver uma indústria bem sucedida na área da tecnologia, pautada na inovação e no alto valor agregado, é necessária uma conjugação de diferentes fatores: a) estímulos governamentais à indústria e investimento público em recursos humanos, infraestrutura de pesquisa e inovação; b) disposição e cultura empresarial para investir em inovação; c) aproximação entre academia e setor produtivo; d) existência de um sistema jurídico de proteção de direitos de propriedade intelectual confiável, claro e dinâmico; e) um poder judiciário simples, competente

e preparado para lidar rapidamente com questões novas atinentes à tecnologia e; f) operadores jurídicos devidamente habilitados a lidar com temas e instrumentos jurídicos vinculados à ciência, à tecnologia e à inovação.

E nesse contexto, acredita-se que o estudo dos contratos internacionais de transferência de tecnologia, e em especial, dos acordos de parceria de pesquisa, desenvolvimento e inovação, representam um importante instrumento em favor do desenvolvimento tecnológico, ao regular a execução do processo de PD&I e prever a proteção, a exploração e a transferência desses ativos a cada dia mais decisivos à competitividade dos países e mais presentes na vida das pessoas.

REFERÊNCIAS

ACHKAR, Azor El. **Joint venture. Cláusulas para êxito da sociedade comum.** Florianópolis, 1999. 63 f. Monografia (Bacharelado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina

AREAS, Patrícia de Oliveira. **Contratos internacionais de pesquisa e desenvolvimento de Software no direito internacional privado brasileiro e a política nacional de desenvolvimento a partir da inovação.** Florianópolis, 2010. 407 p. Tese (Doutorado em Direito) - Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina.

AREAS, Patrícia; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Manual Básico de Contratos de Software e negócios relacionados.** Florianópolis: Instituto Euvaldo Lodi, 2008.

ASSAFIM, J. M. de L. **A Transferência de Tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520:** informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.

BARBOSA, Denis Borges. **Introdução à Propriedade Intelectual, Uma.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 1268 p.

BARRAL, W. O. **Direito Internacional Normas e Práticas.** 1. ed. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. v. 1. 453 p.

BARRAL, Walber, PIMENTEL, Luiz Otávio. (Orgs.). **Propriedade intelectual e desenvolvimento.** Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.

BARRAL, Welber. **Metodologia da Pesquisa Jurídica.** Florianópolis: Fundação Boiteux, 2003.

BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual.** 1 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2000.

BASSO, Maristela. **Joint Ventures – Manual Prático das Associações Empresariais**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.

BLOEDON, R. V.; STOKES, D. R. *Making university-industry collaborative research succeed. Research Technology Management*. Washington, v. 37,n. 2. Mar./Apr. 1994.

CORRÊA, Daniel Rocha. **Contratos de transferência de tecnologia**. Belo Horizonte: Movimento editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005.

CORREIA, A. Ferrer. **Lições de Direito Internacional Privado**. 1ª ed. Coimbra: Alamedina, 2000.

ESTRELLA, Angela T. G.; RIBEIRO, Rafael P.; TIMM, Luciano B. **Direito do Comércio Internacional**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

FERRAZ, Daniel Amin. *Joint venture e contratos internacionais*. Belo Horizonte: Mandamentos, 2001.

FLORES, Nilton C. da S. **Contratos internacionais de transferência de tecnologia**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

FLORES, Nilton C. da S. **Da Cláusula de Sigilo nos Contratos Internacionais de Transferência de Tecnologia - Know-how**. Florianópolis, 2006. 342 p. Tese (Doutorado em Direito) - Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina.

GAMBARO, Carlos Maria. O contrato internacional de joint venture. **Revista de Informação Legislativa**, Brasília, Senado Federal, v.146, abr.2000.

GIL, Antonio. **TI e a Competitividade do Brasil**. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Altos Estudos, 2011.

GONÇALVES, R.; et al. **A Nova Economia Internacional: uma perspectiva brasileira**. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Parecer do Manual Lambert**, de 15 de julho de 2010. Rio de Janeiro: DIRTEC – CGTEC, 2010.

LOBO, C. A. da Silveira. *As joint ventures*. **Revista de Direito Renovar**, Rio de Janeiro, v.1, jan.95.

MAIA, Jayme de Mariz. **Economia Internacional e Comércio Exterior**. São Paulo: Atlas, 1995.

MARTINS, Fran. **Contratos e Obrigações Comerciais**. 10^a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1990.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). **Manual de Frascati: Proposta de práticas exemplares para inquéritos sobre investigação e desenvolvimento experimental**. Paris: OCDE, 2002.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OCDE. **Manual de Oslo: Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação Tecnológica**. Paris: OCDE, 2005.

PAULIN, Luiz Alfredo R. da S. **Contribuição aos estudos do contrato internacional de *know-how***. São Paulo, 1994. Tese de Doutorado em Direito. Universidade de São Paulo.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito Industrial, as funções do direito de patentes**. Porto Alegre: Síntese, 1999.

PIMENTEL, L. O. (Org.). **A proteção jurídica da propriedade intelectual de software: noções básicas e temas relacionados**. 1. ed. Florianópolis: IEL-SC, 2008. v. 1.318 p.

PIMENTEL, L. O. ; AREAS, P. de O. **Manual básico de contratos de software e negócios relacionados**. 1. ed. Florianópolis: IEL-SC, 2008. v. 1. 279 p.

PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.). **Manual básico de acordos de parceria de PD&I: aspectos jurídicos**. Fórum Nacional de Gestores de

Inovação e Transferência de Tecnologia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010.

PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. **Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia**. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado. 1997.

STRENGER, Irineu. **Direito do comércio internacional e *lex mercatoria***. São Paulo: LTr, 1996.

STRENGER, Irineu. **Contratos Internacionais de Comércio**. 3ª. ed. São Paulo: LTr, 1998.

STRENGER, Irineu. **Da autonomia da vontade: direito interno e internacional**. 2ª ed., São Paulo: LTr, 2000.

STRENGER, Irineu. **Direito Internacional Privado**. 6 ed. São Paulo: LTr, 2005.

TEIXEIRA, Raphael L. C. J. **Os impactos da Lei de Inovação sobre a titularidade da propriedade intelectual nas parcerias com ICT's**. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, 2008. ed. nº 92.

VALÉRIO, Marco Aurélio Gumieri. Cláusula Compromissória nos contratos de *joint venture*. **Revista Jurídica da Universidade de Franca**, Franca, Universidade de Franca, v.10. jan.2003.

WACHOWICZ, Marcos. **Propriedade intelectual do software & revolução da tecnologia da informação**. Curitiba: Juruá, 2004.

MEIOS ELETRÔNICOS

ACADEMIC DICTIONARIES AND ENCYCLOPEDIAS. Wealthiest Americans (1957). Disponível em: <<http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/1405214>> Acesso em: 02 de fevereiro de 2012.

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS. **Como atuam as comunitárias**. Disponível em: <<http://www.universidadecomunitaria.com.br/#universidades>> Acesso em: 12 de dezembro de 2012.

AVIAÇÃO – Escritório da Embraer na China tem novo endereço. **Global 21**. São Paulo, 13 julho 2007. Disponível em: <<http://www.global21.com.br/materias/materia.asp?cod=15520&tipo=noticia>> Acesso em: 15 de julho de 2011.

BARBIERI, José Carlos; DELAZARO, Walter. **Nova Regulamentação da Transferência de Tecnologia no Brasil**. São Paulo: Revista de Administração de Empresas (RAE), 1993. Disponível em: <http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S0034-75901993000300002.pdf> Acesso em: 14 de agosto de 2011.

BARBOSA, Denis Borges. **Breves comentários à Lei n 11.484, de 31 de maio de 2007, que introduz proteção exclusiva relativa à Topografia de Circuitos Integrados**. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/Circuitos%20Integrados.pdf>> Acesso em: 18 de novembro de 2011.

BARBOSA, Denis Borges. **Contratos de Propriedade Intelectual**. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/ibmec1.doc>> Acesso em: 03 de fevereiro de 2012.

BARBOSA, Denis Borges. **Tipos de Contratos de propriedade industrial e transferência de tecnologia**. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/130.doc> Acesso em: 27 de novembro de 2011.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>> Acesso em: 03 de novembro de 2011.

BERENGER, Marcos A. L.; SILVA, Mônica F. da. **Inovação Tecnológica: Propulsou Competitivo na Pequena Empresa**. Recife: Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Católica de Pernambuco, 2000. Disponível em: <<http://marcosbere.dominio temporario.com/doc/inovacaotecnologicacomofatordecompetitividadena mpe.pdf>> Acesso em: 10 de outubro de 2011.

BRANT, Fábio. UOL Notícias. Educação. **Governo quer mandar 10 mil estudantes brasileiros para o Reino Unido em 4 anos**. Disponível em: <<http://noticias.uol.com.br/educacao/ultimas-noticias/2012/01/18/>>

governo-quer-mandar-10-mil-estudantes-brasileiros-para-o-reino-unido-em-4-anos.htm> Acesso em: 13 de dezembro de 2011.

BRESCIANI, Marçal Garay. **O princípio da autonomia da vontade na escolha do direito material aplicável aos contratos internacionais.** Disponível em: <<http://www.bresciani.com.br/index.php?codwebsite=&codpagina=00008739&codnoticia=0000003079>> Acesso em: 25 de maio de 2011.

CARDOSO, José Gabriel. **As Particularidades do Contrato de Licença de Uso de Marca.** Disponível em: <<http://www.cabanellos.com.br/site/index.php?pagina=artigos&id=27>> Acesso em: 14 de novembro de 2012.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPq. **Propriedade Intelectual.** Perguntas frequentes. Disponível em: <http://www.cnpq.br/cnpq/prop_intelec/faq.htm> Acesso em: 04 de novembro de 2011.

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE CT&I. **Nova lei na Espanha busca aproximar a ciência do setor produtivo.** Disponível em: <<http://www.consecti.org.br/2011/06/03/nova-lei-na-espanha-busca-aproximar-a-ciencia-do-setor-produtivo/>> Acesso em: 07 de dezembro de 2011.

CONVERGÊNCIA DIGITAL. **TI movimentou R\$ 74 bilhões no Brasil.** Disponível em: <<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=29068&sid=5>> Acesso em: 31 de janeiro de 2012.

FIANI, Ronaldo; VATER, Maria Cláudia; WINKLER, Letícia G. **O debate econômico internacional da propriedade intelectual: aspectos relevantes para a saúde brasileira.** v.3, n.4. Rio de Janeiro: RECIIS - Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, 2009. p.180-190. Disponível em: <<http://www.reciis.cict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/download/293/365>> Acesso em: 13 de setembro de 2011.

FONSECA, S.A., LORENZO, H.C.D. **Breve perfil das atividades de extensão nas unidades da UNESP, campus de Araraquara: um enfoque na transferência de tecnologia e conhecimento.** Revista

Ciência em Extensão, v.112. Araraquara: UNESP. Disponível em: <http://ojs.unesp.br/index.php/revista_proex/article/download/168/82> Acesso em: 02 de novembro de 2011.

FORBES MAGAZINE. The World's Billionaires 2004. Disponível em: <<http://www.forbes.com/2004/02/25/bill04land.html>> Acesso em: 02 de fevereiro de 2012.

FORBES MAGAZINE. The World's Billionaires 2011. Disponível em: <http://www.forbes.com/2010/03/10/worlds-richest-people-slim-gates-buffett-billionaires-2010_land.html> Acesso em: 02 de fevereiro de 2012.

GLAXO SMITH KLINE. GSK and Brazil's Fiocruz form partnership for new R&D effort and increased vaccine access. **Disponível em:** <http://www.gsk.com/media/pressreleases/2009/2009_pressrelease_10085.htm> **Acesso em: 13 de dezembro de 2011.**

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia Básico - Contratos de Tecnologia.** Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/index.php/contrato-de-tecnologia/guia-basico>>. Acesso em: 18 de novembro de 2011.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia Básico – Patentes.** Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/index.php/patente/guia-basico>> Acesso em: 08 de novembro de 2011.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Tipos de Contrato.** Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/contratos/pdf/tipos_de_contrato.pdf> Acesso em: 08 de novembro de 2011.

MERCADO BRASIL. **Enquanto Brasil tenta inserção, mercado de semicondutores prevê expansão, aponta pesquisa da KPMG.** Disponível em: <<http://www.revistamercadobrasil.com.br/economia/827-enquanto-brasil-tenta-insercao-mercado-de-semicondutores-preve-expansao-aponta-pesquisa-da-kpmg>> Acesso em: 20 de novembro de 2011.

O GLOBO. **Kodak pede à Justiça proteção contra falência.** Disponível em: <<http://oglobo.globo.com/tecnologia/kodak-pede>>

justica-protacao-contra-falencia-3714860> Acesso em: 19 de janeiro de 2012.

OITICICA, Daniel. **Brasil chega à linha de frente em patentes**. Rio de Janeiro: Brasil Econômico, 27 de janeiro de 2012. Disponível em: <http://www.brasileconomico.com.br/noticias/brasil-chega-a-linha-de-frente-em-patentes_112349.html> Acesso em: 07 de fevereiro de 2012.

PIRES, Cláudia. Unilever e Perdigão anunciam a criação de *joint venture*. **Reuters Brasil**. São Paulo, 25 junho 2007. Disponível em: <http://br.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=businessNews&storyID=2007-06-25T124658Z_01_N25278457_RTRIDST_0_NEGOCIOS-EMPRESAS-PERDIGAO-UNILEVER-POL.XML> Acesso em: 15 de julho de 2011.

PORTUGAL, Heloisa Helena de Almeida; RIBEIRO, Maria de Fátima. **O contrato internacional de transferência de tecnologia no âmbito da OMC**. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 380, 22 jul. 2004. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/5469>>. Acesso em: 11 jan. 2012.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. **Pesquisa de Inovação Tecnológica 2008 - PINTEC**. Rio de Janeiro, IBGE, 2010. Disponível em: <<http://www.pintec.ibge.gov.br/downloads/PUBLICACAO/Publicacao%20PINTEC%202008.pdf>> Acesso em: 14 de junho de 2011.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. **O que são os NIT?** Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=3&menu=2676&refr=2674>> Acesso em: 09 de outubro de 2011.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). **Comitê Econômico e de Comércio Conjunto (JETCO)**. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=1&menu=1813&refr=1811>> Acesso em: 13 de dezembro de 2011.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM. **Recursos para ciência e**

tecnologia crescem 8 vezes. Brasília: SECOM, 2012. Boletim 1464 - 06.02. Disponível em: <http://www.secom.gov.br/sobre-a-secom/nucleo-de-comunicacao-publica/copy_of_em-questao-1/edicoes-anteriores/boletim-1464-06.02/recursos-para-ciencia-e-tecnologia-crescem-8-vezes>. Acesso em: 07 de fevereiro de 2012.

ROMERO, Maria. Fernanda. **União Engenharia firma joint venture para produzir equipamentos para o pré-sal.** Rio de Janeiro, 03 de julho de 2009. Disponível em: <<http://www.tnpetroleo.com.br/noticia/20210/uniao-engenharia-firma-join-venture-para-produzir-equipamentos-para-o-pre-sal>> Acesso em: 15 de julho de 2011.

SESI, SENAI, IEL. Inova Indústria. **O Desafio da Inovação.** Disponível em: <<http://www.senai.br/upload/publicacoes/arq634356981937963905.pdf>> Acesso em: 07 de dezembro de 2012.

SILVA, José Carlos Teixeira da. **Tecnologia: Conceitos e Dimensões.** UNESP, 2002. p.3. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2002_TR80_0357.pdf> Acesso em: 30 de out 2011.

TERRA ECONOMIA. **PIB Mundial.** Disponível em: <<http://www.terra.com.br/economia/infograficos/pib-mundial/>> Acesso em: 02 de fevereiro de 2012.

TIMM, Luciano Benetti. **Contrato internacional de transferência de tecnologia no Brasil: intersecção da propriedade intelectual com o direito antitruste.** Brasília: III Prêmio SEAE, 2008. p. 21. Disponível em: <http://www.esaf.fazenda.gov.br/esafsite/premios/SEAE/arquivos/monografias_2008/Categoria_Profissionais/T1/3L/PREMIO_SEAE_MONOGRAFIA.pdf> Acesso em: 23 de setembro de 2011.

UNIÃO EUROPEIA. **Intellectual property and technology transfer.** Disponível em: <http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/ipr_en.htm> Acesso em: 13 de dezembro de 2011.

UNIÃO EUROPEIA. **CREST cross-border collaboration Decision Guide.** Disponível em: <http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest_cross_en.htm> Acesso em: 13 de dezembro de 2011.

UNIÃO EUROPEIA. Resolução do Conselho, de 28 de Setembro de 1995, relativo ao Comité da investigação científica e técnica (CREST).

Jornal Oficial nº C 264 de 11/10/1995. p. 0004 – 0005. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995Y1011%2802%29:PT:HTML>> Acesso em: 13 de dezembro de 2011.

UNITED KINGDOM. Department for Business Innovation and Skills. **Lambert Toolkit.** Disponível em: <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.dius.gov.uk/innovation/business_support/lambert_agreements> Acesso em: 07 de dezembro de 2011.

UOL TECNOLOGIA. **TI lidera ranking de fusões e aquisições no Brasil em 2011.** 30 de janeiro de 2012. Disponível em: <<http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5585163-EI15608,00-TI+lidera+ranking+de+fusoes+e+aquisicoes+no+Brasil+em.html>> Acesso em: 07 de fevereiro de 2012.

ZAKON, Abraham; NASCIMENTO, Jorge Luiz; SZANJBERG, Mordka. **Algumas diferenças entre cientistas, engenheiros, técnicos e tecnólogos.** AdUFRJ. Seção Sindical: Opinião, 04 ago 2003, p. 6. Disponível em: <<http://www.eq.ufrj.br/docentes/zakon/2a%20parte.pdf>>. Acesso: 30 out 2011.

LEGISLAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 8884, de 11 de junho de 1994. Transforma o Conselho Administrativo de Defesa

Econômica - CADE em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.1994.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ato Normativo nº 135, de 15 de abril de 1997. Normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999. Acresce dispositivo ao Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997, que consolida normas de procedimentos a serem observadas pela Administração Pública Federal em razão de decisões judiciais e

regulamenta os dispositivos legais que menciona. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador sua comercialização no País, e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Decreto nº 3.000, de 26 de Março de 1999. Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 10.973, de 02 de Dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências.. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para

Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Decreto 5.798, de 07 de junho de 2006. Regulamenta os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, de que tratam os arts. 17 a 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LEI nº 14.328, de 15 de janeiro de 2008. Dispõe sobre incentivos à pesquisa científica e tecnológica e à inovação no ambiente produtivo no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. **Diário Oficial [do Governo do Estado de Santa Catarina]**, Florianópolis.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Banco Central do Brasil. Regulamento Anexo III à Resolução nº 3.844, de 23 de março de 2010. Dispõe sobre o capital estrangeiro no País e seu registro no Banco Central do Brasil, e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Banco Central do Brasil. RESOLUCAO 3.844, de 23 de março de 2010. Dispõe sobre o capital estrangeiro no País e seu registro no Banco Central do Brasil, e dá outras providências. **Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]**, Brasília.

ENTREVISTAS

PIGNATARO, Nancy. Entrevista concedida a Gabriel Sant'Ana Palma Santos. Londres, 20 de junho de 2011.

REID, Christine. Entrevista concedida a Gabriel Sant'Ana Palma Santos. Oxford, 23 de junho de 2011.

ANEXO A – Lambert Agreement 1

Dated _____ 200[]

(1) [.....]

(2) [.....]

**MODEL
RESEARCH COLLABORATION AGREEMENT 1**

(The University owns IP in the Results and grants the Sponsor a non-exclusive licence to use the Results in a specified field)

THIS AGREEMENT dated [.....] 200[]
is made **BETWEEN**:

- (1) [.....], whose administrative offices are at [.....] (the University); and
- (2) [.....] [**LIMITED**], a company registered in [England] under number [.....], whose registered office is at [.....] (the Sponsor)

1. **DEFINITIONS**

In this Agreement the following expressions have the meaning set opposite:

Academic Publication: the publication of an abstract, article or paper in a journal or an electronic repository, or its presentation at a conference or seminar; and in clauses 5 and 6 "to Publish" and "Publication" are to be construed as references to Academic Publication;

this Agreement: this document, including its Schedules, as amended from time to time in accordance with clause 10.9;

Background: information, techniques, Know-how, software and materials (regardless of the form or medium in which they are disclosed or stored) that are provided by one party to the other for use in the Project (whether before or after the date of this Agreement), except any Result;

a Business Day: Monday to Friday (inclusive) except bank or public holidays in [England];

Confidential Information: each party's confidential information is: any Background disclosed by that party to the other for use in the Project[and identified as confidential before or at the time of disclosure]; and any Results in which that party owns the Intellectual Property;

the Effective Date: [*insert date the Project starts*];

- External Funding:** any funding or assistance provided for the Project or to any party for use in the Project by any third party, including without limitation, any state or public body;
- the Financial Contribution:** the financial contribution to be provided by the Sponsor set out in Schedule 1;
- the Field:** [*insert business area*];
- the Good Data Management Practices:** the practices and procedures set out in Schedule 3;
- a Group Company:** any undertaking which is, on or after the date of this Agreement from time to time, a subsidiary undertaking of the Sponsor, a parent undertaking of the Sponsor or a subsidiary undertaking of a parent undertaking of the Sponsor, as those terms are defined in section 1162 of the Companies Act 2006;
- Intellectual Property:** patents, trade marks, service marks, registered designs, copyrights, database rights, design rights, confidential information, applications for any of the above, and any similar right recognised from time to time in any jurisdiction, together with all rights of action in relation to the infringement of any of the above;
- the Key Personnel:** the Principal Investigator and any other key personnel identified in Schedule 2;
- Know-how:** unpatented technical information (including, without limitation, information relating to inventions, discoveries, concepts, methodologies, models, research, development and testing procedures, the results of experiments, tests and trials, manufacturing processes, techniques and specifications, quality control data, analyses, reports and submissions) that is not in the public domain;

- the Location:** the location(s) at which the Project will be carried out as set out in Schedule 2;
- the Principal Investigator:** [*insert name*] or his or her successor appointed under clause 9.2;
- the Project:** the programme of work described in Schedule 2, as amended from time to time in accordance with clause 10.9;
- the Project Period:** the period described in clause 2.1;
- the Results:** all information, Know-how, results, inventions, software and other Intellectual Property identified or first reduced to practice or writing in the course of the Project;
- the Sponsor's Supervisor:** [*insert name*] or his or her successor appointed under clause 9.2; and]
- the Territory:** [worldwide] OR [*insert geographical area*].

2. THE PROJECT

- 2.1 The Project [will begin on][began on] the Effective Date and will continue until [*insert date*] or until any later date agreed in writing between the parties, or until this Agreement is terminated in accordance with clause 8 or 9. If this Agreement is entered into after the Effective Date, it will apply retrospectively to work carried out in relation to the Project on or after the Effective Date.
- 2.2 [The University][Each of the parties] will carry out the tasks allotted to it in Schedule 2, and will provide the human resources, materials, facilities and equipment that are designated as its responsibility in Schedule 2.[The Project will be carried on under the direction and supervision of the Principal Investigator][the Sponsor's Supervisor]. The Project will be carried out at the Location.
- 2.3 Each of the parties will use all reasonable endeavours to obtain all regulatory and ethical licences, consents and approvals necessary to allow it to carry out the tasks allotted to it in Schedule 2.
- 2.4 Each of the parties will ensure that its employees and students (if any) involved in the Project: observe the conditions attaching to any

regulatory and ethical licences, consents and approvals; keep complete and accurate records of all research, development and other work carried out in connection with the Project and of all Results and observations, signed by the people who obtained each Result or made those observations, and countersigned by an employee of that party who is not a member of the research team but who understands the work; and comply with the Good Data Management Practices.

- 2.5 Although [\[the University\]\[each of the parties\]](#) will use reasonable endeavours to carry out the Project in accordance with Schedule 2, [\[the University does not undertake\]\[neither party undertakes\]](#) that any research will lead to any particular result, nor does it guarantee a successful outcome to the Project.
- 2.6 The University will provide the Sponsor with [\[monthly\]\[annual\]\[quarterly\]](#) reports summarising the progress of the Project and a copy of all of the Results.
- 2.7 [Each of the parties warrants](#) to the other that it has full power and authority under its constitution, and has taken all necessary actions and obtained all authorisations, licences, consents and approvals, to allow it to enter into this Agreement.

3. **FINANCIAL CONTRIBUTION AND EXTERNAL FUNDING**

- 3.1 The University will keep complete and accurate accounts of its expenditure on the Project. The [Sponsor will pay](#) the Financial Contribution to the University in accordance with Schedule 1 within [\[30\]\[60\]](#) days after receipt by the Sponsor of [\[monthly\]\[quarterly\]](#) invoices. Where the Financial Contribution is being claimed against costs and expenses incurred by the University, each invoice must be accompanied by a statement certified by an authorised officer of the University.
- 3.2 All amounts payable to the University under this Agreement are exclusive of [VAT](#) (or any [similar tax](#)) which the Sponsor will pay at the rate from time to time prescribed by law.
- 3.3 If the Sponsor fails to make any payment due to the University under this Agreement, without prejudice to any other right or remedy available to the University, the University may charge [interest](#) (both before and after any judgement) on the amount outstanding, on a daily basis [\[at the rate of \[four\] per cent per annum above the London Interbank Offer Rate from time to time in force\]](#) OR [\[in accordance with the Late Payments of Commercial Debts \(Interest\) Act 1998\]](#).

That interest will be calculated from the date or last date for payment to the actual date of payment, both dates inclusive, and will be compounded quarterly. The Sponsor will pay that interest to the University on demand.

- 3.4 [Except as set out in Schedule 2,] the University will own all equipment purchased or constructed by it, or for it, using the Financial Contribution or any External Funding.
- 3.5 If the Project receives any [External Funding](#) [each of the parties][the University] will comply with the terms of that External Funding.

4. **USE AND EXPLOITATION OF INTELLECTUAL PROPERTY**

- 4.1 This Agreement does [not affect the ownership](#) of any Intellectual Property in any Background or in any other technology, design, work, invention, software, data, technique, Know-how, or materials that are not Results. The Intellectual Property in them will remain the property of the party that contributes them to the Project (or its licensors). No licence to use any Intellectual Property is granted or implied by this Agreement except the rights expressly granted in this Agreement.
- 4.2 Each Party grants the other a royalty-free, non-exclusive [licence to use its Background for the purpose of carrying out the Project](#), but for no other purpose. Neither party may grant any sub-licence to use the other's Background except that the Sponsor may allow its Group Companies, and any person working for or on behalf of the Sponsor or any Group Company, to use the University's Background for the purpose of carrying out the Project, but for no other purpose.
- 4.3 [The University will own the Intellectual Property in the Results](#), and may take such steps as it may decide from time to time, and at its own expense, to register and maintain any protection for that Intellectual Property, including filing and prosecuting patent applications for any of the Results. Where any [third party](#) such as a student or contractor is involved in the Project, the University or the party engaging that contractor (as the case may be) will ensure that that student and that contractor assign any Intellectual Property they may have in the Results in order to be able to give effect to the provisions of this clause 4. The Sponsor will ensure that its employees involved in the creation of the Results give the University such assistance as the University may reasonably request in connection with the registration and protection of the Intellectual Property in the Results, including filing and prosecuting patent applications for any Result, and taking

any action in respect of any alleged or actual infringement of that Intellectual Property.

4.4 [The University][Each of the parties] will notify the [Sponsor][other] promptly after identifying any Result that [the University][it] believes is patentable, and will supply the [Sponsor][other] with copies of that Result. The University will notify other Results to the Sponsor in the reports provided under clause 2.4.

4.5 The University grants to the Sponsor a non-exclusive, indefinite, fully paid-up, royalty free licence (with the right to sub-licence to any Group Company and to any person working for, or on behalf of, the Sponsor or any Group Company, but only for the purpose of carrying out that work, and otherwise without the right to sub-licence) to [use the Intellectual Property in any of the Results for any purpose within the Field in the Territory.](#)

5. [ACADEMIC PUBLICATION](#)

5.1 Any employee or student of the University (whether or not involved in the Project) may, provided a Confidentiality Notice under clause 5.2 has not been given:

5.1.1 discuss work undertaken as part of the Project in University seminars, tutorials and lectures; and

5.1.2 Publish any Background of the Sponsor (unless it is the Sponsor's Confidential Information) or any of the Results.

5.2 The University will submit to the Sponsor, in writing, details of any Results and any of the Sponsor's Background that any employee or student of the University intends to Publish, at least [30][60] days before the date of the proposed submission for Publication. The Sponsor may, by giving written notice to the University ("a Confidentiality Notice"): require the University to delay the proposed Publication for a maximum of [??] month(s) after receipt of the Confidentiality Notice if, in the Sponsor's reasonable opinion, that delay is necessary in order to seek patent or similar protection for any of the Sponsor's Background or any Results that are to be Published; or prevent the Publication of any of the Sponsor's Background that is Confidential Information. The Sponsor must give that Confidentiality Notice within [15][30] days after the Sponsor receives details of the proposed Publication. If the University does not receive a Confidentiality Notice within that period, its employee or student may proceed with the proposed Publication, provided that, whether or not a

Confidentiality Notice has been given, any of the Sponsor's Background that is Confidential Information may not be published.

6. CONFIDENTIALITY

- 6.1 Subject to clause 5, neither party will[, either during the Project Period or for [\[3\]\[5\]\[7\]\[10\] years](#) after the end of the Project Period,] disclose to any third party, nor use for any purpose except as expressly permitted by this Agreement, any of the other party's Confidential Information.
- 6.2 Neither party will be in breach of any obligation to keep any Background, Results or other information confidential or not to disclose it to any other party to the extent that it:
- 6.2.1 is known to the party making the disclosure before its receipt from the other party, and not already subject to any obligation of confidentiality to the other party;
 - 6.2.2 is or becomes publicly known without any breach of this Agreement or any other undertaking to keep it confidential;
 - 6.2.3 has been obtained by the party making the disclosure from a third party in circumstances where the party making the disclosure has no reason to believe that there has been a breach of an obligation of confidentiality owed to the other party;
 - 6.2.4 has been independently developed by the party making the disclosure;
 - 6.2.5 is disclosed pursuant to the requirement of any law or regulation (provided, in the case of a disclosure under the [Freedom of Information Act 2000](#), none of the exceptions to that Act applies to the information disclosed) or the order of any Court of competent jurisdiction, and the party required to make that disclosure has informed the other, within a reasonable time after being required to make the disclosure, of the requirement to disclose and the information required to be disclosed; or
 - 6.2.6 is approved for release in writing by an authorised representative of the other party.

- 6.3 The University will not be in breach of any obligation to keep any of the Sponsor's Background that is not Confidential Information, or other information, confidential or not to disclose them to any third party, by Publishing any of the same if the University has followed the procedure in clause 5.2 and has received no Confidentiality Notice within the period stated in that clause.
- 6.4 The Sponsor will not be in breach of any obligation to keep any of the Results, or the University's Background, or other information, confidential or not to disclose them to any third party, by making them available to any Group Company, or any person working for or on behalf of the Sponsor or a Group Company, who needs to know the same in order to exercise the rights granted in clause 4.5, provided they are not used except as expressly permitted by this Agreement and the recipient undertakes to keep that Background, those Results or that information confidential.
- 6.5 If the University receives a request under the Freedom of Information Act 2000 to disclose any information that, under this Agreement, is the Sponsor's Confidential Information, it will notify the Sponsor and will consult with the Sponsor promptly and before making any disclosure under that Act. The Sponsor will respond to the University within 10 days after receiving the University's notice if that notice requests the Sponsor to provide information to assist the University to determine whether or not an exemption to the Freedom of Information Act applies to the information requested under that Act.
- 6.6 Neither the University nor the Sponsor will use the other's name or logo in any press release or product advertising, or for any other promotional purpose, without first obtaining the other's written consent[; except that the University may identify the sums received from the Sponsor in the University's Annual Report and similar publications].

7. **LIMITATION OF LIABILITY**

- 7.1 Each of the parties [warrants](#) to the other that, to the best of its knowledge and belief (having made reasonable enquiry of those of its employees involved in the Project or likely to have relevant knowledge[, and in the case of the University any student involved in the Project], but not having made any search of any public register), any advice or information given by it or any of its employees [or students] who work on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in

connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third-party rights.

OR

7.1 Neither of the parties makes any representation or gives any warranty to the other that any advice or information given by it or any of its employees[or students] who work on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third-party rights.

7.2 Except under the limited warranty in clause 7.1 and the indemnity in clause 7.3, and subject to clause 7.6, neither party accepts any liability or responsibility for any use which may be made by the other party of any Results, nor for any reliance which may be placed by that other party on any Results, nor for advice or information given in connection with any Results.

7.3 The Sponsor will indemnify the University, [the Principal Investigator] and every [other] employee[and student] of the University (the Indemnified Parties), and keep them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Sponsor's use of any of the Results or any materials, works or information received from them pursuant to the terms of this Agreement, provided that the Indemnified Party must:

7.3.1 promptly notify the Sponsor of details of the claim;

7.3.2 not make any admission in relation to the claim;

7.3.3 allow the Sponsor to have the conduct of the defence or settlement of the claim; and

7.3.4 give the Sponsor all reasonable assistance (at the Sponsor's expense) in dealing with the claim.

The indemnity in this clause will not apply to the extent that the claim arises as a result of the Indemnified Party's negligence, its breach of clause 6, its the deliberate breach of this Agreement or its knowing infringement of any third party's Intellectual Property.

7.4 Subject to clause 7.6, and except under the indemnity in clause 7.3, the liability of either party to the other for any breach of this Agreement,

any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not extend to any [indirect damages](#) or losses, or to any loss of profits, loss of revenue, loss of data, loss of contracts or opportunity, whether direct or indirect, even if the party bringing the claim has advised the other of the possibility of those losses, or if they were within the other party's contemplation.

7.5 Subject to clause 7.6, and except under the indemnity in clause 7.3, the [aggregate liability](#) of each party to the other for all and any breaches of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not exceed in total [the Financial Contribution].

7.6 [Nothing in this Agreement limits or excludes either party's liability](#) for:

7.6.1 death or personal injury;

7.6.2 any fraud or for any sort of liability that, by law, cannot be limited or excluded; or

7.6.3 any loss or damage caused by a deliberate breach of this Agreement or a breach of clause 6.

7.7 The express undertakings and warranties given by the parties in this Agreement are in lieu of [all other warranties, conditions, terms](#), undertakings and obligations, whether express or implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing or in any other way. All of these are excluded to the fullest extent permitted by law.

8. **FORCE MAJEURE**

If the performance by either party of any of its obligations under this Agreement (except a payment obligation) is delayed or prevented by circumstances beyond its reasonable control, that party will not be in breach of this Agreement because of that delay in performance. However, if the delay in performance is more than [3][6] months, the other party may terminate this Agreement with immediate effect by giving written notice.

9. **TERMINATION**

9.1 [Either party may terminate](#) this Agreement with immediate effect by giving notice to the other party if:

- 9.1.1 the other party is in breach of any provision of this Agreement and (if it is capable of remedy) the breach has not been remedied within [30][60][90] days after receipt of written notice specifying the breach and requiring its remedy; or
- 9.1.2 the other party becomes insolvent, or if an order is made or a resolution is passed for its winding up (except voluntarily for the purpose of solvent amalgamation or reconstruction), or if an administrator, administrative receiver or receiver is appointed over the whole or any part of the other party's assets, or if the other party makes any arrangement with its creditors.
- [9.2 Each of the parties will notify the other promptly if at any time any of the [Key Personnel appointed by that party is unable or unwilling to continue](#) to be involved in the Project. Within [3][6] months after the date of that notice, the party who originally appointed that member of the Key Personnel will nominate a successor. The other party will not unreasonably refuse to accept the nominated successor, but if the successor is not acceptable to the other party on reasonable grounds, or if the appointor cannot find a successor, either party may terminate this Agreement by giving the other not less than [3] months' notice.]
- 9.3 Clauses 1, 4 (except clause 4.5 if the University terminates this Agreement under clause 9.1), 5, 6, 7, 8, 9.3, 9.4[, 9.5] and 10 will [survive the expiry of the Project](#) Period or the termination of this Agreement for any reason and will continue indefinitely.
- 9.4 On the termination of this Agreement, the Sponsor will pay the University for all work done prior to termination. If the Sponsor has paid any of the Financial Contribution in advance and the whole of that contribution has not, by the end of the Project Period or the termination of this Agreement, been used by the University for the purposes for which that Financial Contribution was provided, the University will return to the Sponsor the unused portion of that contribution.
- [9.5 Following the termination of this Agreement [by the University] under clause 9.2, if the Financial Contribution includes the costs of employing any University staff involved in the Project, the Sponsor will continue to reimburse, in accordance with clause 3, the [actual direct employment costs](#) of staff who were appointed by the University to work on the Project before the service of the notice, provided that the University takes all reasonable steps to minimise

those costs. Reimbursement will continue until the effective date of termination of each staff contract or the date on which the Project was to have ended (whichever is the earlier). Those direct employment costs will include a proportion of any redundancy costs that have been incurred by the University as a direct result of the termination of this Agreement, that proportion to be calculated by dividing the individual's involvement in the Project by the duration of his period of employment by the University.]

10. **GENERAL**

10.1 **Notices:** Any notice to be given under this Agreement must be in writing, may be delivered to the other party by any of the methods set out in the left hand column below, and will be deemed to be received on the corresponding day set out in the right hand column:

| Method of service | Deemed day of receipt |
|---|--|
| By hand or courier | the day of delivery |
| By pre-paid first class post | the second Business Day after posting |
| By recorded delivery post | the next Business Day after posting |
| By fax (provided the sender's fax machine confirms complete and error-free transmission of that notice to the correct fax number) | the next Business Day after sending or, if sent before 16.00 (sender's local time) on the Business Day it was sent |

The parties' respective representatives for the receipt of notices are, until changed by notice given in accordance with this clause, as follows:

| For the University: | For the Sponsor: |
|----------------------------|-------------------------|
| Name: | Name: |
| Address: | Address: |
| Fax number: | Fax number: |

10.2 **Headings:** The headings in this Agreement are for ease of reference only; they do not affect its construction or interpretation.

- 10.3 **Assignment**: Neither party may assign or transfer this Agreement as a whole, or any of its rights or obligations under it, without first obtaining the written consent of the other party. That consent may not be unreasonably withheld or delayed.
- 10.4 **Illegal/unenforceable provisions**: If the whole or any part of any provision of this Agreement is void or unenforceable in any jurisdiction, the other provisions of this Agreement, and the rest of the void or unenforceable provision, will continue in force in that jurisdiction, and the validity and enforceability of that provision in any other jurisdiction will not be affected.
- 10.5 **Waiver of rights**: If a party fails to enforce, or delays in enforcing, an obligation of the other party, or fails to exercise, or delays in exercising, a right under this Agreement, that failure or delay will not affect its right to enforce that obligation or constitute a waiver of that right. Any waiver of any provision of this Agreement will not, unless expressly stated to the contrary, constitute a waiver of that provision on a future occasion.
- 10.6 **No agency**: Nothing in this Agreement creates, implies or evidences any partnership or joint venture between the parties, or the relationship between them of principal and agent. Neither party has any authority to make any representation or commitment, or to incur any liability, on behalf of the other.
- 10.7 **Entire agreement**: This Agreement constitutes the entire agreement between the parties relating to its subject matter. Each party acknowledges that it has not entered into this Agreement on the basis of any warranty, representation, statement, agreement or undertaking except those expressly set out in this Agreement. Each party waives any claim for breach of this Agreement, or any right to rescind this Agreement in respect of any representation which is not an express provision of this Agreement. However, this clause does not exclude any liability which either party may have to the other (or any right which either party may have to rescind this Agreement) in respect of any fraudulent misrepresentation or fraudulent concealment prior to the execution of this Agreement.
- 10.8 **Formalities**: Each party will take any action and execute any document reasonably required by the other party to give effect to any of its rights under this Agreement, or to enable their registration in any relevant territory provided the requesting party pays the other party's reasonable expenses.

- 10.9 **Amendments:** No variation or amendment of this Agreement will be effective unless it is made in writing and signed by each party's representative.
- 10.10 **Third parties:** No one except a party to this Agreement has any right to prevent the amendment of this Agreement or its termination, and no one except a party to this Agreement may enforce any benefit conferred by this Agreement, unless this Agreement expressly provides otherwise.
- 10.11 **Governing law:** This Agreement is governed by, and is to be construed in accordance with, English law. The English Courts will have exclusive jurisdiction to deal with any dispute which has arisen or may arise out of, or in connection with, this Agreement, except that either party may bring proceedings for an injunction in any jurisdiction.
- 10.12 http://www.innovation.gov.uk/lambert_review_2007/index.asp?lvl1=4&lvl2=1&lvl3=0&lvl4=0#index8: If the parties are unable to reach agreement on any issue concerning this Agreement or the Project within 14 days after one party has notified the other of that issue, they will refer the matter to [*insert officer*] in the case of the University, and to [*insert officer*] in the case of the Sponsor in an attempt to resolve the issue within 14 days after the referral. Either party may bring proceedings in accordance with clause 10.11 if the matter has not been resolved within that 14 day period, and either party may apply to the court for an injunction whether or not any issue has been escalated under this clause.

SIGNED for and on behalf of the
University:

SIGNED for and on behalf of the
Sponsor:

Name

Name

Position

Position

Signature

Signature

Read and understood by the Principal
Investigator:

Read and understood by the
Sponsor's Supervisor:

.....
Signature

.....
Signature

.....
Date

.....
Date

SCHEDULE 1

The Financial Contribution

This Schedule should set out complete details of the Financial Contribution, e.g. the types of expenditure for which the Sponsor will reimburse the University (see below for an example), the maximum amount that the Sponsor will pay, any milestones to be met and any conditions attaching to payment.

The parties may agree that the Sponsor will cover increases in salary, meet national pay awards, superannuation and NI contributions. In that case this Schedule should reflect this.

[The starting point is that the Sponsor will meet the full economic cost of the Project.]

[Other examples of financial models to be included]

| | Year One | Year Two |
|--|----------|----------|
| Salary for [name of Appointee] at [x] including superannuation and NI | £ | £ |
| Overheads (*% on salary) | £ | £ |
| Consumables | £ | £ |
| Equipment [<i>itemise</i>] | £ | £ |
| Total | £ | £ |

All amounts in this Schedule exclude VAT.

The University's Finance Officer is: [*insert details*]

All payments of the Financial Contribution will be made by [bank transfer to:
[*insert details*]]

SCHEDULE 2

The Project

This Schedule should contain a full description of the Project, clearly setting out what each party is to do (with a timetable if appropriate), and the human resources, facilities and equipment each party is to provide. Below is a list of the matters that should be covered in this Schedule. It is not exhaustive and there may be additional issues that are important to the Project.

Unless this Schedule states otherwise, all equipment bought by the University with the Financial Contribution or External Funding will belong to the University.

Scope of the Project

Aims of the Project

Any Key Personnel to be provided by the University (including the Principal Investigator)

Any Key Personnel to be provided by the Sponsor (including the Sponsor's Supervisor (if any))

Numbers of other full and part time staff to be provided by each party

If either party is to recruit any key personnel, and whether the approval of the other party is necessary, should be clearly stated in this Schedule.

Students participating in the Project

Project Management

who is to act as overall project manager

responsibilities of project manager

project meetings (frequency, location and representation of each party)

provision of information and reports to any body providing External Funding

claiming External Funding

Facilities to be provided by each party

Equipment to be provided by each party (and whether, if provided for use by the other, it is donated to the other or is on loan until the end of the Project. If

any equipment is on loan, this Schedule should set out responsibility for keeping it in good condition, maintaining and insuring it.)

Where the Project is to be carried out

Any Background (including materials) that the Sponsor must provide

Any Background (including materials) that the University must provide

Any Background (including materials) that is to be obtained by either party from a third party

Whether all Background is to be kept Confidential or which Background is to be kept confidential, for instance:

All of the Sponsor's Background [except ?????] is Confidential Information.

Anticipated outputs or Results

Tasks to be performed by each party (with timetable of major milestones)

SCHEDULE 3

Good Data Management Practices

1. Research data must be generated using sound scientific techniques and processes;
2. Research data must be accurately recorded in accordance with good scientific practices by the people conducting the research;
3. Research data must be analysed appropriately, without bias and in accordance with good scientific practices;
4. Research data and the Results must be stored securely and be easily retrievable;
5. Data trails must be kept to allow people to demonstrate easily and to reconstruct key decisions made during the conduct of the research, presentations made about the research and conclusions reached in respect of the research; and
6. Each party must have the right, on not less than 30 days written notice, to visit any other party to verify that it is complying with the above practices and procedures.

ANEXO B – Lambert Agreement 2

Dated _____ 200[]

(1) [.....]

(2) [.....]

**MODEL
COLLABORATIVE RESEARCH AGREEMENT 2**

(The University owns IP in the Results and grants the Sponsor a non-exclusive licence to use the Results in a specified field. The Sponsor also has the right to negotiate an exclusive licence)

THIS AGREEMENT dated [.....] 200[]
is made **BETWEEN**:

- (1) [.....], whose administrative offices are at [.....] ("the University"); and
- (2) [.....] [**LIMITED**], a company registered in [England] under number [.....], whose registered office is at [.....] ("the Sponsor")

1. **DEFINITIONS**

In this Agreement the following expressions have the meaning set opposite:

Academic Publication: the publication of an abstract, article or paper in a journal or an electronic repository, or its presentation at a conference or seminar; and in clauses 5 and 6 "to Publish" and "Publication" are to be construed as references to Academic Publication;

this Agreement: this document, including its Schedules, as amended from time to time in accordance with clause 10.9;

Background: information, techniques, Know-how, software and materials (regardless of the form or medium in which they are disclosed or stored) that are provided by one party to the other for use in the Project (whether before or after the date of this Agreement), except any Result;

a Business Day: Monday to Friday (inclusive) except bank or public holidays in [England];

Confidential Information: each party's confidential information is: any Background disclosed by that party to the other for use in the Project[and identified as confidential before or at the time of disclosure]; and any Results in which that party owns the Intellectual Property;

- the Effective Date:** *[insert date the Project starts];*
- External Funding:** any funding or assistance provided for the Project, or to any party for use in the Project by any third party, including without limitation, any state or public body;
- the Financial Contribution:** the financial contribution to be provided by the Sponsor set out in Schedule 1;
- the Field:** *[insert business area];*
- the Good Data Management Practices:** the practices and procedures set out in Schedule 4;
- a Group Company:** any undertaking which is, on or after the date of this Agreement from time to time, a subsidiary undertaking of the Sponsor, a parent undertaking of the Sponsor or a subsidiary undertaking of a parent undertaking of the Sponsor, as those terms are defined in section 1162 of the Companies Act 2006;
- Intellectual Property:** patents, trade marks, service marks, registered designs, copyrights, database rights, design rights, confidential information, applications for any of the above, and any similar right recognised from time to time in any jurisdiction, together with all rights of action in relation to the infringement of any of the above;
- the Key Personnel:** the Principal Investigator and any other key personnel identified in Schedule 2;
- Know-how:** unpatented technical information (including, without limitation, information relating to inventions, discoveries, concepts, methodologies, models, research, development and testing procedures, the results of experiments, tests and trials, manufacturing processes, techniques and specifications, quality control data, analyses, reports and submissions) that is not in the public domain;

- the Location:** the location(s) at which the Project will be carried out as set out in Schedule 2;
- the Principal Investigator:** [*insert name*] or his or her successor appointed under clause 9.2;
- the Project:** the programme of work described in Schedule 2, as amended from time to time in accordance with clause 10.9;
- the Project Period:** the period described in clause 2.1;
- the Results:** all information, Know-how, results, inventions, software and other Intellectual Property identified or first reduced to practice or writing in the course of the Project;
- the Sponsor's Supervisor:** [*insert name*] or his or her successor appointed under clause 9.2; and]
- the Territory:** [worldwide] OR [*insert geographical area*].

2. THE PROJECT

- 2.1 The Project [will begin on][began on] the Effective Date and will continue until [*insert date*] or until any later date agreed in writing between the parties, or until this Agreement is terminated in accordance with clause 8 or 9. If this Agreement is entered into after the Effective Date, it will apply retrospectively to work carried out in relation to the Project on or after the Effective Date.
- 2.2 [The University][Each of the parties] will carry out the tasks allotted to it in Schedule 2, and will provide the human resources, materials, facilities and equipment that are designated as its responsibility in Schedule 2.[The Project will be carried on under the direction and supervision of the Principal Investigator][the Sponsor's Supervisor]. The Project will be carried out at the Location.
- 2.3 Each of the parties will use all reasonable endeavours to obtain all regulatory and ethical licences, consents and approvals necessary to allow it to carry out the tasks allotted to it in Schedule 2.
- 2.4 Each of the parties will ensure that its employees and students (if any) involved in the Project: observe the conditions attaching to any

regulatory and ethical licences, consents and approvals; keep complete and accurate records of all research, development and other work carried out in connection with the Project and of all Results and observations, signed by the people who obtained each Result or made those observations, and countersigned by an employee of that party who is not a member of the research team but who understands the work; and comply with the Good Data Management Practices.

- 2.5 Although [\[the University\]\[each of the parties\]](#) will use reasonable endeavours to carry out the Project in accordance with Schedule 2, [\[the University does not undertake\]\[neither party undertakes\]](#) that any research will lead to any particular result, nor does it guarantee a successful outcome to the Project.
- 2.6 The University will provide the Sponsor with [\[monthly\]\[annual\]\[quarterly\]](#) reports summarising the progress of the Project and a copy of all of the Results.
- 2.7 [Each of the parties](#) warrants to the Sponsor that the University has full power and authority under its constitution, and has taken all necessary actions and obtained all authorisations, licences, consents and approvals, to allow it to enter into this Agreement and to carry out the Project.

3. **FINANCIAL CONTRIBUTION AND EXTERNAL FUNDING**

- 3.1 The University will keep complete and accurate accounts of its expenditure on the Project. The [Sponsor will pay](#) the Financial Contribution to the University in accordance with Schedule 1 within [30][60] days after receipt by the Sponsor of [\[monthly\]\[quarterly\]](#) invoices. Where the Financial Contribution is being claimed against costs and expenses incurred by the University, each invoice must be accompanied by a statement certified by an authorised officer of the University.
- 3.2 All amounts payable to the University under this Agreement are exclusive of [VAT](#) (or any [similar tax](#)) which the Sponsor will pay at the rate from time to time prescribed by law.
- 3.3 If the Sponsor fails to make any payment due to the University under this Agreement, without prejudice to any other right or remedy available to the University, the University may charge [interest](#) (both before and after any judgement) on the amount outstanding, on a daily basis [at the rate of [four] per cent per annum above the London Interbank Offer Rate from time to time in force] OR [in accordance

with the Late Payments of Commercial Debts (Interest) Act 1998]. That interest will be calculated from the date or last date for payment to the actual date of payment, both dates inclusive, and will be compounded quarterly. The Sponsor will pay that interest to the University on demand.

- 3.4 [Except as set out in Schedule 2,] the University will own all equipment purchased or constructed by it, or for it, using the Financial Contribution or any External Funding.
- 3.5 If the Project receives any [External Funding](#) [each of the parties][the University] will comply with the terms of that External Funding.

4. **USE AND EXPLOITATION OF INTELLECTUAL PROPERTY**

- 4.1 This Agreement [does not affect the ownership](#) of any Intellectual Property in any Background or in any other technology, design, work, invention, software, data, technique, Know-how, or materials that are not Results. The Intellectual Property in them will remain the property of the party that contributes them to the Project (or its licensors). No licence to use any Intellectual Property is granted or implied by this Agreement except the rights expressly granted in this Agreement.
- 4.2 Each Party grants the other a royalty-free, non-exclusive [licence to use its Background for the purpose of carrying out the Project](#), but for no other purpose. Neither party may grant any sub-licence to use the other's Background except that the Sponsor may allow its Group Companies, and any person working for, or on behalf of the Sponsor or any Group Company, to use the University's Background for the purpose of carrying out the Project, but for no other purpose.
- 4.3 [The University will own the Intellectual Property in the](#) Results and, provided it complies with clause 4.6.4, may take such steps as it may decide from time to time, and at its own expense, to register and maintain any protection for that Intellectual Property, including filing and prosecuting patent applications for any of the Results. Where any [third party](#) such as a student or contractor is involved in the Project, the University or the party engaging that contractor (as the case may be) will ensure that that student and that contractor assign any Intellectual Property they may have in the Results in order to be able to give effect to the provisions of this clause 4. The Sponsor will ensure that its employees involved in the creation of the Results give the University such assistance as the University may reasonably request in connection with the registration and protection of the

Intellectual Property in the Results, including filing and prosecuting patent applications for any Result, and taking any action in respect of any alleged or actual infringement of that Intellectual Property.

- 4.4 [The University][Each of the parties] will notify the [Sponsor][other] promptly after identifying any Result that [the University][it] believes is patentable, and will supply the [Sponsor][other] with copies of that Result. The University will notify other Results to the Sponsor in the reports provided under clause 2.4.
- 4.5 The University grants to the Sponsor a non-exclusive, indefinite, fully paid-up, royalty free licence (with the right to sub-licence to any Group Company and to any person working for, or on behalf of, the Sponsor or any Group Company, but only for the purpose of carrying out that work, and otherwise without the right to sub-licence) [to use the Intellectual Property in any of the Results for any purpose within the Field in the Territory.](#)
- 4.6 4.6.1 The University and the Sponsor will, if the Sponsor gives the University written notice (an Option Notice) at any time during the Project Period plus a further [6][12] months, [negotiate the terms on which the University will grant the Sponsor an exclusive licence](#) (with the right to sub-licence) to use certain of the Results (the Licence).[The Licence may be granted by the University's subsidiary company, [XYZ] Limited.]
- 4.6.2 Following the University's receipt of an Option Notice, the parties will negotiate in good faith, for a period of up to [90 days][6 months] after the date of receipt of the Option Notice (the Negotiation Period) an agreement for the grant of the Licence. [The Licence will include, without limitation, terms based on the provisions of Schedule 3.] If the parties are unable to agree the terms of a licence agreement within the Negotiation Period, the Sponsor's rights under clauses 4.6.1, 4.6.3 and 4.6.4 (but not the licence in clause 4.5) will lapse.
- 4.6.3 The University will not, during the Negotiation Period, negotiate with any third party with a view to granting a licence to use the Results or assigning the Intellectual Property in the Results nor, during the [3][6][12] months following the end of the Negotiation Period, will the University grant a licence of any Result or assign the Intellectual Property in any Result to any third party on any

terms more favourable than those offered to the Sponsor pursuant to this clause 4.6.

4.6.4 Until the earlier of the end of the Negotiation Period and the grant of the Licence, the University will consult with the Sponsor about making [patent applications](#) in respect of the Results. If, during the Negotiation Period, the Sponsor wishes the University to apply for any patent in relation to any of the Results, the Sponsor will reimburse to the University the reasonable costs and expenses incurred by the University since the date of this Agreement in relation to the filing and prosecution of that patent application, including (without limitation) patent agents' fees, as a result of any request to apply for, or to maintain, any patent at the Sponsor's request. If the University later licenses or assigns to a third party any of the Results for which the Sponsor has paid any such costs and expenses, the University will reimburse those costs and expenses to the Sponsor.

4.7 Despite the provisions of clause 4.6 or the grant of any licence under clause 4.6, the University and each employee and student of the University will have the irrevocable, royalty-free right to use the Results for the purposes of academic teaching and academic research [and clinical patient care], including (after the Sponsor's rights under clause 4.6 have lapsed, but not in any other case) research projects that are sponsored by any third party. The rights in this clause are subject to the rules on Academic Publication in clause 5.

5. [ACADEMIC PUBLICATION](#)

5.1 Any employee or student of the University (whether or not involved in the Project) may, provided a Confidentiality Notice under clause 5.2 has not been given:

5.1.1 discuss work undertaken as part of the Project in University seminars, tutorials and lectures; and

5.1.2 Publish any Background of the Sponsor (unless it is the Sponsor's Confidential Information) or any of the Results.

5.2 The University will submit to the Sponsor, in writing, details of any Results and any of the Sponsor's Background that any employee or student of the University intends to Publish, at least [30][60] days before the date of the proposed submission for Publication. The

Sponsor may, by giving written notice to the University ("a Confidentiality Notice"): require the University to delay the proposed Publication for a maximum of [??] month(s) after receipt of the Confidentiality Notice if, in the Sponsor's reasonable opinion, that delay is necessary in order to seek patent or similar protection for any of the Sponsor's Background or any Results that are to be Published; or prevent the Publication of any of the Sponsor's Background that is Confidential Information. The Sponsor must give that Confidentiality Notice within [15][30] days after the Sponsor receives details of the proposed Publication. If the University does not receive a Confidentiality Notice within that period, its employee or student may proceed with the proposed Publication, provided that, whether or not it has received a Confidentiality Notice has been given, any of the Sponsor's Background that is Confidential Information may not be published.

6. CONFIDENTIALITY

- 6.1 Subject to clause 5, neither party will [,either during the Project Period or for [3][5][7][10] years after the end of the Project Period,] disclose to any third party, nor use for any purpose except carrying out the Project, any of the other party's Confidential Information.
- 6.2 Neither party will be in breach of any obligation to keep any Background, Results or other information confidential or not to disclose it to any other party to the extent that it:
- 6.2.1 is known to the party making the disclosure before its receipt from the other party, and not already subject to any obligation of confidentiality to the other party;
 - 6.2.2 is or becomes publicly known without any breach of this Agreement or any other undertaking to keep it confidential;
 - 6.2.3 has been obtained by the party making the disclosure from a third party in circumstances where the party making the disclosure has no reason to believe that there has been a breach of an obligation of confidentiality owed to the other party;
 - 6.2.4 has been independently developed by the party making the disclosure;
 - 6.2.5 is disclosed pursuant to the requirement of any law or regulation (provided, in the case of a disclosure under the

[Freedom of Information Act 2000](#), none of the exceptions to that Act applies to the information disclosed) or the order of any Court of competent jurisdiction, and the party required to make that disclosure has informed the other, within a reasonable time after being required to make the disclosure, of the requirement to make the disclosure and the information required to be disclosed; or

- 6.2.6 is approved for release in writing by an authorised representative of the other party.
- 6.3 The University will not be in breach of any obligation to keep any of the Sponsor's Background that is not Confidential Information, or any Results owned by or licensed to the Sponsor, or other information, confidential or not to disclose them to any third party, by Publishing any of the same if the University has followed the procedure in clause 5.2 and has received no Confidentiality Notice within the period stated in that clause.
- 6.4 The Sponsor will not be in breach of any obligation to keep any of the Results owned by the University, the University's Background, or other information, confidential or not to disclose them to any third party, by making them available to any Group Company or any person working for or on behalf of the Sponsor or a Group Company, who needs to know the same in order to exercise the rights granted in clause 4.5, provided they are not used except as expressly permitted by this Agreement and the recipient undertakes to keep that Background, those Results or that information confidential.
- 6.5 If the University receives a request under the Freedom of Information Act 2000 to disclose any information that, under this Agreement, is the Sponsor's Confidential Information, it will notify the Sponsor and will consult with the Sponsor promptly and before making any disclosure under that Act. The Sponsor will respond to the University within 10 days after receiving the University's notice if that notice requests the Sponsor to provide information to assist the University to determine whether or not an exemption to the Freedom of Information Act applies to the information requested under that Act.
- 6.6 Neither the University nor the Sponsor will use the other's name or logo in any press release or product advertising, or for any other promotional purpose, without first obtaining the other's written consent[; except that the University may identify the sums received from the Sponsor in the University's Annual Report and similar publications].

7. LIMITATION OF LIABILITY

- 7.1 Each of the parties [warrants](#) to the other that, to the best of its knowledge and belief (having made reasonable enquiry of those of its employees involved in the Project or likely to have relevant knowledge[, and in the case of the University any student involved in the Project], but not having made any search of any public register) any advice or information given by it or any of its employees [or students] who work on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third-party rights.

OR

- 7.1 Neither of the parties makes any representation or gives any warranty to the other that any advice or information given by it or any of its employees[or students] who work on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third-party rights.
- 7.2 [Except under \[the limited warranty in clause 7.1 and\]](#) the indemnity in clause 7.3, and subject to clause 7.6, neither party accepts any liability or responsibility for any use which may be made by the other party of any Results, nor for any reliance which may be placed by that other party on any Results, nor for advice or information given in connection with any Results.
- 7.3 The [Sponsor will indemnify](#) the University, [the Principal Investigator] and every [other] employee [and student] of the University (the Indemnified Parties), and keep them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Sponsor's use of any of the Results or any materials, works or information received from them pursuant to the terms of this Agreement, provided that the Indemnified Party must:
- 7.3.1 promptly notify the Sponsor of details of the claim;
 - 7.3.2 not make any admission in relation to the claim;
 - 7.3.3 allow the Sponsor to have the conduct of the defence or settlement of the claim; and

7.3.4 give the Sponsor all reasonable assistance (at the Sponsor's expense) in dealing with the claim.

The indemnity in this clause will not apply to the extent that the claim arises as a result of the Indemnified Party's negligence, its breach of clause 6, its deliberate breach of this Agreement or its knowing infringement of any third party's Intellectual Property.

7.4 Subject to clause 7.6, and except under the indemnity in clause 7.3, the liability of either party to the other for any breach of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not extend to any [indirect damages](#) or losses, or to any loss of profits, loss of revenue, loss of data, loss of contracts or opportunity, whether direct or indirect, even if the party bringing the claim has advised the other of the possibility of those losses, or if they were within the other party's contemplation.

7.5 Subject to clause 7.6, and except under the indemnity in clause 7.3, the [aggregate liability](#) of each party to the other for all and any breaches of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not exceed in total [the Financial Contribution].

7.6 [Nothing in this Agreement limits or excludes either party's liability](#) for:

7.6.1 death or personal injury;

7.6.2 any fraud or for any sort of liability that, by law, cannot be limited or excluded; or

7.6.3 any loss or damage caused by a deliberate breach of this Agreement or a breach of clause 6.

7.7 The express undertakings and warranties given by the parties in this Agreement are in lieu of [all other warranties, conditions, terms](#), undertakings and obligations, whether express or implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing or in any other way. All of these are excluded to the fullest extent permitted by law.

8. FORCE MAJEURE

If the performance by either party of any of its obligations under this Agreement (except a payment obligation) is delayed or prevented by circumstances beyond its reasonable control, that party will not be in breach of this Agreement because of that delay in performance. However, if the delay in performance is more than [3][6] months, the other party may terminate this Agreement with immediate effect by giving written notice.

9. TERMINATION

9.1 [Either party may terminate](#) this Agreement with immediate effect by giving notice to the other party if:

9.1.1 the other party is in breach of any provision of this Agreement and (if it is capable of remedy) the breach has not been remedied within [30][60][90] days after receipt of written notice specifying the breach and requiring its remedy; or

9.1.2 the other party becomes insolvent, or if an order is made or a resolution is passed for its winding up (except voluntarily for the purpose of solvent amalgamation or reconstruction), or if an administrator, administrative receiver or receiver is appointed over the whole or any part of the other party's assets, or if the other party makes any arrangement with its creditors.

[9.2 Each of the parties will notify the other promptly if at any time any of the [Key Personnel appointed by that party is unable or unwilling to continue](#) to be involved in the Project. Within [3][6] months after the date of that notice, the party who originally appointed that member of the Key Personnel will nominate a successor. The other party will not unreasonably refuse to accept the nominated successor, but if the successor is not acceptable to the other party on reasonable grounds, or if the appointor cannot find a successor, either party may terminate this Agreement by giving the other not less than [3] months' notice.]

9.3 Clauses 1, 4 (except clauses 4.5 and 4.6 if the University terminates this Agreement under clause 9.1), 5, 6, 7, 8, 9.3, 9.4[, 9.5] and 10 will [survive the expiry of the Project](#) Period or the termination of this Agreement for any reason and will continue indefinitely.

9.4 On the termination of this Agreement, the Sponsor will pay the University for all work done prior to termination. If the Sponsor has paid any of the Financial Contribution in advance and the whole of that contribution has not, by the end of the Project Period or the termination of this Agreement, been used by the University for the purposes for which that Financial Contribution was provided, the University will return to the Sponsor the unused portion of that contribution.

[9.5 Following the termination of this Agreement [by the University] under clause 9.2, if the Financial Contribution includes the costs of employing any University staff involved in the Project, the Sponsor will continue to reimburse, in accordance with clause 3, the [actual direct employment costs](#) of staff who were appointed by the University to work on the Project before the service of the notice, provided that the University takes all reasonable steps to minimise those costs. Reimbursement will continue until the effective date of termination of each staff contract or the date on which the Project was to have ended (whichever is the earlier). Those direct employment costs will include a proportion of any redundancy costs that have been incurred by the University as a direct result of the termination of this Agreement, that proportion to be calculated by dividing the individual's involvement in the Project by the duration of his period of employment by the University.]

9.6 Any Option Notice (as defined in clause 4.6.1) received by the University after the termination of this Agreement pursuant to service of a notice by the University under clause 9.1.1, or after the Sponsor has suffered any of the events referred to in clause 9.1.2, will be of no effect and clauses 4.6.2, 4.6.3 and 4.6.4 will not apply in relation to that Option Notice.

10. GENERAL

10.1 **Notices:** Any notice to be given under this Agreement must be in writing, may be delivered to the other party or parties by any of the methods set out in the left hand column below, and will be deemed to be received on the corresponding day set out in the right hand column:

| Method of service | Deemed day of receipt |
|------------------------------|---------------------------------------|
| By hand or courier | the day of delivery |
| By pre-paid first class post | the second Business Day after posting |

| | |
|---|--|
| By recorded delivery post | the next Business Day after posting |
| By fax (provided the sender's fax machine confirms complete and error-free transmission of that notice to the correct fax number) | the next Business Day after sending or, if sent before 16.00 (sender's local time) on the Business Day it was sent |

The parties' respective representatives for the receipt of notices are, until changed by notice given in accordance with this clause, as follows:

For the University:

For the Sponsor:

Fax number:

Fax number:

- 10.2 **Headings:** The headings in this Agreement are for ease of reference only; they do not affect its construction or interpretation.
- 10.3 **Assignment:** Neither party may assign or transfer this Agreement as a whole, or any of its rights or obligations under it, without first obtaining the written consent of the other party. That consent may not be unreasonably withheld or delayed.
- 10.4 **Illegal/unenforceable provisions:** If the whole or any part of any provision of this Agreement is void or unenforceable in any jurisdiction, the other provisions of this Agreement, and the rest of the void or unenforceable provision, will continue in force in that jurisdiction, and the validity and enforceability of that provision in any other jurisdiction will not be affected.
- 10.5 **Waiver of rights:** If a party fails to enforce, or delays in enforcing, an obligation of the other party, or fails to exercise, or delays in exercising, a right under this Agreement, that failure or delay will not affect its right to enforce that obligation or constitute a waiver of that right. Any waiver of any provision of this Agreement will not, unless expressly stated to the contrary, constitute a waiver of that provision on a future occasion.
- 10.6 **No agency:** Nothing in this Agreement creates, implies or evidences any partnership or joint venture between the parties, or the relationship between them of principal and agent. Neither party has any authority

to make any representation or commitment, or to incur any liability, on behalf of the other.

- 10.7 **Entire agreement:** This Agreement constitutes the entire agreement between the parties relating to its subject matter. Each party acknowledges that it has not entered into this Agreement on the basis of any warranty, representation, statement, agreement or undertaking except those expressly set out in this Agreement. Each party waives any claim for breach of this Agreement, or any right to rescind this Agreement in respect of, any representation which is not an express provision of this Agreement. However, this clause does not exclude any liability which either party may have to the other (or any right which either party may have to rescind this Agreement) in respect of any fraudulent misrepresentation or fraudulent concealment prior to the execution of this Agreement.
- 10.8 **Formalities:** Each party will take any action and execute any document reasonably required by the other party to give effect to any of its rights under this Agreement, or to enable their registration in any relevant territory provided the requesting party pays the other party's reasonable expenses.
- 10.9 **Amendments:** No variation or amendment of this Agreement will be effective unless it is made in writing and signed by each party's representative.
- 10.10 **Third parties:** No one except a party to this Agreement has any right to prevent the amendment of this Agreement or its termination, and no one except a party to this Agreement may enforce any benefit conferred by this Agreement, unless this Agreement expressly provides otherwise.
- 10.11 **Governing law:** This Agreement is governed by, and is to be construed in accordance with, English law. The English Courts will have exclusive jurisdiction to deal with any dispute which has arisen or may arise out of, or in connection with, this Agreement, except that either party may bring proceedings for an injunction in any jurisdiction.
- 10.12 **Escalation:** If the parties are unable to reach agreement on any issue concerning this Agreement or the Project within 14 days after one party has notified the other of that issue, they will refer the matter to [*insert officer*] in the case of the University, and to [*insert officer*] in the case of the Sponsor in an attempt to resolve the issue within 14 days after the referral. Either party may bring proceedings in

accordance with clause 10.11 if the matter has not been resolved within that 14 day period, and either party may apply to the court for an injunction, whether or not any issue has been escalated under this clause.

SIGNED for and on behalf of the University: **SIGNED** for and on behalf of the Sponsor:

| | |
|-----------|-----------|
| Name | Name |
| Position | Position |
| Signature | Signature |

Read and understood by the Principal Investigator:

Read and understood by the Sponsor's Supervisor:

.....
Signature

.....
Signature

.....
Date

.....
Date

SCHEDULE 1

The Financial Contribution

This Schedule should set out complete details of the Financial Contribution, e.g. the types of expenditure for which the Sponsor will reimburse the University (see below for an example), the maximum amount that the Sponsor will pay, any milestones to be met and any conditions attaching to payment.

The parties may agree that the Sponsor will cover increases in salary, meet national pay awards, superannuation and NI contributions. In that case this Schedule should reflect this.

[The starting point is that the Sponsor will meet the full economic cost of the Project.]

[Other examples of financial models to be included]

| | Year One | Year Two |
|---|----------|----------|
| Salary for [name of Appointee] at [x] including superannuation and NI | £ | £ |
| Overheads (*% on salary) | £ | £ |
| Consumables | £ | £ |
| Equipment [<i>itemise</i>] | £ | £ |
| Total | £ | £ |

All amounts in this Schedule exclude VAT.

The University's Finance Officer is: [*insert details*]

All payments of the Financial Contribution will be made by [bank transfer to: [*insert details*]]

SCHEDULE 2

The Project

This Schedule should contain a full description of the Project, clearly setting out what each party is to do (with a timetable if appropriate), and the human resources, facilities and equipment each party is to provide. Below is a list of the matters that should be covered in this Schedule. It is not exhaustive and there may be additional issues that are important to the Project.

Unless this Schedule states otherwise, all equipment bought by the University with the Financial Contribution or External Funding will belong to the University.

Scope of the Project

Aims of the Project

Any Key Personnel to be provided by the University (including the Principal Investigator)

Any Key Personnel to be provided by the Sponsor (including the Sponsor's Supervisor (if any))

Numbers of other full and part time staff to be provided by each party

If either party is to recruit any key personnel, and whether the approval of the other party is necessary, should be clearly stated in this Schedule.

Students participating in the Project

Project Management

who is to act as overall project manager

responsibilities of project manager

project meetings (frequency, location and representation of each party)

provision of information and reports to any body providing External Funding

claiming External Funding

Facilities to be provided by each party

Equipment to be provided by each party (and whether, if provided for use by the other, it is donated to the other or is on loan until the end of the Project. If

any equipment is on loan, this Schedule should set out responsibility for keeping it in good condition, maintaining and insuring it.)

Where the Project is to be carried out

Any Background (including materials) that the Sponsor must provide

Any Background (including materials) that the University must provide

Any Background (including materials) that is to be obtained by either party from a third party

Whether all Background is to be kept Confidential or which Background is to be kept confidential, for instance:

All of the Sponsor's Background [except ?????] is Confidential Information.

Anticipated outputs or Results

Tasks to be performed by each party (with timetable of major milestones)

[SCHEDULE 3**Agreed Licence Terms**

The Licensed Results:

Exclusive Rights:

Territory:

Field:

Duration:

Payment Terms:

Minimum Targets:

Reversion of Rights:]

SCHEDULE 4

Good Data Management Practices

1. Research data must be generated using sound scientific techniques and processes;
2. Research data must be accurately recorded in accordance with good scientific practices by the people conducting the research;
3. Research data must be analysed appropriately, without bias and in accordance with good scientific practices;
4. Research data and the Results must be stored securely and be easily retrievable;
5. Data trails must be kept to allow people to demonstrate easily and to reconstruct key decisions made during the conduct of the research, presentations made about the research and conclusions reached in respect of the research; and
6. Each party must have the right, on not less than 30 days written notice, to visit any other party to verify that it is complying with the above practices and procedures.

ANEXO C – Lambert Agreement 3

Dated _____ 200[]

(1) [.....]

(2) [.....]

**MODEL
COLLABORATIVE RESEARCH AGREEMENT 3**

(The University owns IP in the Results and grants the Sponsor a non-exclusive licence to use the Results in a specified field. The Sponsor also has the right to negotiate an assignment)

THIS AGREEMENT dated [.....] 200[] is made **BETWEEN**:

- (1) [.....], whose administrative offices are at [.....] ("the University"); and
- (2) [.....] [**LIMITED**], a company registered in [England] under number [.....], whose registered office is at [.....] ("the Sponsor")

1. DEFINITIONS

In this Agreement the following expressions have the meaning set opposite:

Academic Publication: the publication of an abstract, article or paper in a journal or an electronic repository, or its presentation at a conference or seminar; and in clauses 5 and 6 "to Publish" and "Publication" are to be construed as references to Academic Publication;

this Agreement: this document, including its Schedules, as amended from time to time in accordance with clause 10.9;

Background: information, techniques, Know-how, software and materials (regardless of the form or medium in which they are disclosed or stored) that are provided by one party to the other for use in the Project (whether before or after the date of this Agreement), except any Result;

a Business Day: Monday to Friday (inclusive) except bank or public holidays in [England];

Confidential Information: each party's confidential information is: any Background disclosed by that party to the other for use in the Project[and identified as confidential before or at the time of disclosure]; and any Results in which that party owns the Intellectual Property;

the Effective Date: [*insert date the Project starts*];

- External Funding:** any funding or assistance provided for the Project, or to any party for use in the Project by any third party, including without limitation, any state or public body;
- the Financial Contribution:** the financial contribution to be provided by the Sponsor set out in Schedule 1;
- the Field:** [*insert business area*];
- the Good Data Management Practices:** the practices and procedures set out in Schedule 4;
- a Group Company:** any undertaking which is, on or after the date of this Agreement from time to time, a subsidiary undertaking of the Sponsor, a parent undertaking of the Sponsor or a subsidiary undertaking of a parent undertaking of the Sponsor, as those terms are defined in section 1162 of the Companies Act 2006;
- Intellectual Property:** patents, trade marks, service marks, registered designs, copyrights, database rights, design rights, confidential information, applications for any of the above, and any similar right recognised from time to time in any jurisdiction, together with all rights of action in relation to the infringement of any of the above;
- the Key Personnel:** the Principal Investigator and any other key personnel identified in Schedule 2;
- Know-how:** unpatented technical information (including, without limitation, information relating to inventions, discoveries, concepts, methodologies, models, research, development and testing procedures, the results of experiments, tests and trials, manufacturing processes, techniques and specifications, quality control data, analyses, reports and submissions) that is not in the public domain;

- the Location:** the location(s) at which the Project will be carried out as set out in Schedule 2;
- the Principal Investigator:** [*insert name*] or his or her successor appointed under clause 9.2;
- the Project:** the programme of work described in Schedule 2, as amended from time to time in accordance with clause 10.9;
- the Project Period:** the period described in clause 2.1;
- the Results:** all information, Know-how, results, inventions, software and other Intellectual Property identified or first reduced to practice or writing in the course of the Project;
- the Sponsor's Supervisor:** [*insert name*] or his or her successor appointed under clause 9.2; and]
- the Territory:** [worldwide] OR [*insert geographical area*].

2. THE PROJECT

- 2.1 The Project [will begin on][began on] the Effective Date and will continue until [*insert date*] or until any later date agreed in writing between the parties, or until this Agreement is terminated in accordance with clause 8 or 9. If this Agreement is entered into after the Effective Date, it will apply retrospectively to work carried out in relation to the Project on or after the Effective Date.
- 2.2 [The University][Each of the parties] will carry out the tasks allotted to it in Schedule 2, and will provide the human resources, materials, facilities and equipment that are designated as its responsibility in Schedule 2.[The Project will be carried on under the direction and supervision of the Principal Investigator][the Sponsor's Supervisor]. The Project will be carried out at the Location.
- 2.3 Each of the parties will use all reasonable endeavours to obtain all regulatory and ethical licences, consents and approvals necessary to allow it to carry out the tasks allotted to it in Schedule 2.
- 2.4 Each of the parties will ensure that its employees and students (if any) involved in the Project: observe the conditions attaching to any regulatory and ethical licences, consents and approvals; keep complete

and accurate records of all research, development and other work carried out in connection with the Project and of all Results and observations, signed by the people who obtained each Result or made those observations, and countersigned by an employee of that party who is not a member of the research team but who understands the work; and comply with the Good Data Management Practices.

- 2.3 Although [\[the University\]\[each of the parties\]](#) will use reasonable endeavours to carry out the Project in accordance with Schedule 2, [\[the University does not undertake\]\[neither party undertakes\]](#) that any research will lead to any particular result, nor does it guarantee a successful outcome to the Project.
- 2.4 The University will provide the Sponsor with [\[monthly\]\[annual\]\[quarterly\]](#) reports summarising the progress of the Project and a copy of all of the Results.
- 2.5 [Each of the parties warrants](#) to the other that it has full power and authority under its constitution, and has taken all necessary actions and obtained all authorisations, licences, consents and approvals, to allow it to enter into this Agreement.

3. **FINANCIAL CONTRIBUTION AND EXTERNAL FUNDING**

- 3.1 The University will keep complete and accurate accounts of its expenditure on the Project. The [Sponsor will pay](#) the Financial Contribution to the University in accordance with Schedule 1 within [30][60] days after receipt by the Sponsor of [\[monthly\]\[quarterly\]](#) invoices. Where the Financial Contribution is being claimed against costs and expenses incurred by the University, each invoice must be accompanied by a statement certified by an authorised officer of the University.
- 3.2 All amounts payable to the University under this Agreement are exclusive of [VAT](#) (or any [similar tax](#)) which the Sponsor will pay at the rate from time to time prescribed by law.
- 3.3 If the Sponsor fails to make any payment due to the University under this Agreement, without prejudice to any other right or remedy available to the University, the University may charge [interest](#) (both before and after any judgement) on the amount outstanding, on a daily basis [at the rate of [four] per cent per annum above the London Interbank Offer Rate from time to time in force] OR [in accordance with the Late Payments of Commercial Debts (Interest) Act 1998]. That interest will be calculated from the date or last date for payment

to the actual date of payment, both dates inclusive, and will be compounded quarterly. The Sponsor will pay that interest to the University on demand.

3.4 [Except as set out in Schedule 2,] the University will own all equipment purchased or constructed by it, or for it, using the Financial Contribution or any External Funding.

3.5 If the Project receives any [External Funding](#) [each of the parties][the University] will comply with the terms of that External Funding.

4. **USE AND EXPLOITATION OF INTELLECTUAL PROPERTY**

4.1 This Agreement [does not affect the ownership](#) of any Intellectual Property in any Background or in any other technology, design, work, invention, software, data, technique, Know-how, or materials that are not Results. The Intellectual Property in them will remain the property of the party that contributes them to the Project (or its licensors). No licence to use any Intellectual Property is granted or implied by this Agreement except the rights expressly granted in this Agreement.

4.2 Each Party grants the other a royalty-free, non-exclusive [licence to use its Background for the purpose of carrying out the Project](#), but for no other purpose. Neither party may grant any sub-licence to use the other's Background except that the Sponsor may allow its Group Companies, and any person working for or on behalf of the Sponsor or any Group Company, to use the University's Background for the purpose of carrying out the Project.

4.3 [The University will own the Intellectual Property in the Results](#) and, provided it complies with clause 4.6.4, may take such steps as it may decide from time to time, and at its own expense, to register and maintain any protection for that Intellectual Property, including filing and prosecuting patent applications for any of the Results. Where any [third party](#) such as a student or contractor is involved in the Project, the University or the party engaging that contractor (as the case may be) will ensure that that student and that contractor assign any Intellectual Property they may have in the Results in order to be able to give effect to the provisions of clause 4. The Sponsor will ensure that its employees involved in the creation of the Results give the University such assistance as the University may reasonably request in connection with the registration and protection of the Intellectual Property in the Results, including filing and prosecuting patent

applications for any Result, and taking any action in respect of any alleged or actual infringement of that Intellectual Property.

- 4.4 [The University][Each of the parties] will notify the [Sponsor][other] promptly after identifying any Result that [the University][it] believes is patentable, and will supply the [Sponsor][other] with copies of that Result. The University will notify other Results to the Sponsor in the reports provided under clause 2.4.
- 4.5 The University grants to the Sponsor a non-exclusive, indefinite, fully paid-up, royalty free licence (with the right to sub-licence to any Group Company and to any person working for or on behalf of the Sponsor or any Group Company, but only for the purpose of carrying out that work, and otherwise without the right to sub-licence) to [use the Intellectual Property in any of the Results for any purpose within the Field in the Territory.](#)
- 4.6 4.6.1 The University and the Sponsor will, if the Sponsor gives the University written notice (an Option Notice) at any time during the Project Period plus a further [6][12] months, [negotiate the terms on which the University will assign to the Sponsor the Intellectual Property Rights in certain of the Results](#) (the Assignment).
- 4.6.2 Following the University's receipt of an Option Notice, the parties will negotiate in good faith, for a period of up to [90 days][6 months] after the date of receipt of the Option Notice (the Negotiation Period) the terms of the Assignment. [The Assignment will include, without limitation, terms based on the provisions of Schedule 3.] If the parties are unable to agree the terms of the Assignment within the Negotiation Period, the Sponsor's rights under clauses 4.6.1, 4.6.3 and 4.6.4 (but not the licence in clause 4.5) will lapse.
- 4.6.3 The University will not, during the Negotiation Period, negotiate with any third party with a view to granting a licence to use the Results or assigning the Intellectual Property in the Results nor, during the [3][6][12] months following the end of the Negotiation Period, will the University grant a licence of any Result or assign the Intellectual Property in any Result to any third party on any terms more favourable than those offered to the Sponsor pursuant to this clause 4.6.

4.6.4 Until the earlier of the end of the Negotiation Period and the date of the Assignment, the University will consult with the Sponsor about making [patent applications](#) in respect of the Results. If, during the Negotiation Period, the Sponsor wishes the University to apply for any patent in relation to any of the Results, the Sponsor will reimburse to the University the reasonable costs and expenses incurred by the University since the date of this Agreement in relation to the filing and prosecution of that patent application, including (without limitation) patent agents' fees, as a result of any request to apply for, or to maintain, any patent at the Sponsor's request. If the University later licenses or assigns to a third party any of the Results for which the Sponsor has paid any such costs and expenses, the University will reimburse those costs and expenses to the Sponsor.

4.7 Despite the provisions of clause 4.6 or any assignment under clause 4.6, the University and each employee and student of the University will have the irrevocable, royalty-free right to use the Results for the purposes of academic teaching and academic research [and clinical patient care], including (after the Sponsor's rights under clause 4.6 have lapsed, but not in any other case) research projects that are sponsored by any third party. The rights in this clause are subject to the rules on Academic Publication in clause 5.

5. [ACADEMIC PUBLICATION](#)

5.1 Any employee or student of the University (whether or not involved in the Project) may, provided a Confidentiality Notice under clause 5.2 has not been given:

5.1.1 discuss work undertaken as part of the Project in University seminars, tutorials and lectures; and

5.1.2 Publish any Background of the Sponsor (unless it is the Sponsor's Confidential Information) or any of the Results.

5.2 The University will submit to the Sponsor, in writing, details of any Results and any of the Sponsor's Background that any employee or student of the University intends to Publish, at least [30][60] days before the date of the proposed Publication. The Sponsor may, by giving written notice to the University ("a Confidentiality Notice"): require the University to delay the proposed Publication for a maximum of [??] month(s) after receipt of the Confidentiality Notice if, in the Sponsor's reasonable opinion, that delay is necessary in order

to seek patent or similar protection for any of the Sponsor's background or any Results that are to be Published; or prevent the Publication of any of the Sponsor's Background that is Confidential Information. The Sponsor must give that Confidentiality Notice within [15][30] days after the Sponsor receives details of the proposed Publication. If the University does not receive a Confidentiality Notice within that period, its employee or student may proceed with the proposed Publication, provided that, whether or not Confidentiality Notice has been given, any of the Sponsor's Background that is Confidential Information may not be published.

6. CONFIDENTIALITY

- 6.1 Subject to clause 5, neither party will [, either during the Project Period or [for \[3\]\[5\]\[7\]\[10\] years](#) after the end of the Project Period,] disclose to any third party, nor use for any purpose except carrying out the Project, any of the other party's Confidential Information.
- 6.2 Neither party will be in breach of any obligation to keep any Background, Results or other information confidential or not to disclose it to any other party to the extent that it:
- 6.2.1 is known to the party making the disclosure before its receipt from the other party, and not already subject to any obligation of confidentiality to the other party;
 - 6.2.2 is or becomes publicly known without any breach of this Agreement or any other undertaking to keep it confidential;
 - 6.2.3 has been obtained by the party making the disclosure from a third party in circumstances where the party making the disclosure has no reason to believe that there has been a breach of an obligation of confidentiality owed to the other party;
 - 6.2.4 has been independently developed by the party making the disclosure;
 - 6.2.5 is disclosed pursuant to the requirement of any law or regulation (provided, in the case of a disclosure under the [Freedom of Information Act 2000](#), none of the exceptions to that Act applies to the information disclosed) or the order of any Court of competent jurisdiction, and the party required to make that disclosure has informed the other, within a reasonable time after being required to make the disclosure,

of the requirement to disclose and the information required to be disclosed; or

6.2.6 is approved for release in writing by an authorised representative of the other party.

6.3 The University will not be in breach of any obligation to keep any of the Sponsor's Background that is not Confidential Information, or any Results owned by or licensed to the Sponsor, or other information, confidential or not to disclose them to any third party, by Publishing any of the same if the University has followed the procedure in clause 5.2 and has received no Confidentiality Notice within the period stated in that clause.

6.4 The Sponsor will not be in breach of any obligation to keep any of the Results owned by the University, the University's Background, or other information, confidential or not to disclose them to any third party, by making them available to any Group Company, or any person working for or on behalf of the Sponsor or a Group Company, who needs to know the same in order to exercise the rights granted in clause 4.5, provided they are not used except as expressly permitted by this Agreement and the recipient undertakes to keep that Background, those Results or that information confidential.

6.5 If the University receives a request under the Freedom of Information Act 2000 to disclose any information that, under this Agreement, is the Sponsor's Confidential Information, it will notify the Sponsor and will consult with the Sponsor promptly and before making any disclosure under that Act. The Sponsor will respond to the University within 10 days after receiving the University's notice if that notice requests the Sponsor to provide information to assist the University to determine whether or not an exemption to the Freedom of Information Act applies to the information requested under that Act.

6.6 Neither the University nor the Sponsor will use the other's name or logo in any press release or product advertising, or for any other promotional purpose, without first obtaining the other's written consent[; except that the University may identify the sums received from the Sponsor in the University's Annual Report and similar publications].

7. **LIMITATION OF LIABILITY**

7.1 Each of the parties [warrants](#) to the other that, to the best of its knowledge and belief (having made reasonable enquiry of those of its

employees involved in the Project or likely to have relevant knowledge[, and in the case of the University any student involved in the Project], but not having made any search of any public register) any advice or information given by it or any of its employees [or students] who work on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third-party rights.

OR

- 7.1 Neither of the parties makes any representation or gives any warranty to the other that any advice or information given by it or any of its employees [or students] who work on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third-party rights.
- 7.2 [Except under \[the limited warranty in clause 7.1\]](#) and] the indemnity in clause 7.3, and subject to clause 7.6, neither party accepts any liability or responsibility for any use which may be made by the other party of any Results, nor for any reliance which may be placed by that other party on any Results, nor for advice or information given in connection with any Results.
- 7.3 The [Sponsor will indemnify](#) the University, [the Principal Investigator] and every [other] employee [and student] of the University (the Indemnified Parties), and keep them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Sponsor's use of any of the Results or any materials, works or information received from them pursuant to the terms of this Agreement, provided that the Indemnified Party must:
- 7.3.1 promptly notify the Sponsor of details of the claim;
 - 7.3.2 not make any admission in relation to the claim;
 - 7.3.3 allow the Sponsor to have the conduct of the defence or settlement of the claim; and
 - 7.3.4 give the Sponsor all reasonable assistance (at the Sponsor's expense) in dealing with the claim.

The indemnity in this clause will not apply to the extent that the claim arises as a result of the Indemnified Party's negligence, its breach of clause 6, its the deliberate breach of this Agreement or its knowing infringement of any third party's Intellectual Property

7.4 Subject to clause 7.6, and except under the indemnity in clause 7.3, the liability of either party to the other for any breach of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not extend to any [indirect damages](#) or losses, or to any loss of profits, loss of revenue, loss of data, loss of contracts or opportunity, whether direct or indirect, even if the party bringing the claim has advised the other of the possibility of those losses, or if they were within the other party's contemplation.

7.5 Subject to clause 7.6, and except under the indemnity in clause 7.3, the [aggregate liability](#) of each party to the other for all and any breaches of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not exceed in total [the Financial Contribution].

7.6 [Nothing in this Agreement limits or excludes either party's liability](#) for:

7.6.1 death or personal injury;

7.6.2 any fraud or for any sort of liability that, by law, cannot be limited or excluded; or

7.6.3 any loss or damage caused by a deliberate breach of this Agreement or a breach of clause 6.

7.7 The express undertakings and warranties given by the parties in this Agreement are in lieu of [all other warranties, conditions, terms](#), undertakings and obligations, whether express or implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing or in any other way. All of these are excluded to the fullest extent permitted by law.

8. **FORCE MAJEURE**

If the performance by either party of any of its obligations under this Agreement (except a payment obligation) is delayed or prevented by circumstances beyond its reasonable control, that party will not be in breach of this Agreement because of that delay in performance. However, if the delay in performance is more

than [3][6] months, the other party may terminate this Agreement with immediate effect by giving written notice.

9. TERMINATION

9.1 [Either party may terminate](#) this Agreement with immediate effect by giving notice to the other party if:

9.1.1 the other party is in breach of any provision of this Agreement and (if it is capable of remedy) the breach has not been remedied within [30][60][90] days after receipt of written notice specifying the breach and requiring its remedy; or

9.1.2 the other party becomes insolvent, or if an order is made or a resolution is passed for its winding up (except voluntarily for the purpose of solvent amalgamation or reconstruction), or if an administrator, administrative receiver or receiver is appointed over the whole or any part of the other party's assets, or if the other party makes any arrangement with its creditors.

[9.2 Each of the parties will notify the other promptly if at any time any of the [Key Personnel appointed by that party is unable or unwilling to continue](#) to be involved in the Project. Within [3][6] months after the date of that notice, the party who originally appointed that member of the Key Personnel will nominate a successor. The other party will not unreasonably refuse to accept the nominated successor, but if the successor is not acceptable to the other party on reasonable grounds, or if the appointor cannot find a successor, either party may terminate this Agreement by giving the other not less than [3] months' notice.]

9.3 Clauses 1, 4 (except clauses 4.5 and 4.6 if the University terminates this Agreement under clause 9.1), 5, 6, 7, 8, 9.3, 9.4[, 9.5] and 10 will [survive the expiry of the Project](#) Period or the termination of this Agreement for any reason and will continue indefinitely.

9.4 On the termination of this Agreement, the Sponsor will pay the University for all work done prior to termination. If the Sponsor has paid any of the Financial Contribution in advance and the whole of that contribution has not, by the end of the Project Period or the termination of this Agreement, been used by the University for the purposes for which that Financial Contribution was provided, the University will return to the Sponsor the unused portion of that contribution.

- [9.5 Following the termination of this Agreement [by the University] under clause 9.2, if the Financial Contribution includes the costs of employing any University staff involved in the Project, the Sponsor will continue to reimburse, in accordance with clause 3, the actual [direct employment costs](#) of staff who were appointed by the University to work on the Project before the service of the notice, provided that the University takes all reasonable steps to minimise those costs. Reimbursement will continue until the effective date of termination of each staff contract or the date on which the Project was to have ended (whichever is the earlier). Those direct employment costs will include a proportion of any redundancy costs that have been incurred by the University as a direct result of the termination of this Agreement, that proportion to be calculated by dividing the individual's involvement in the Project by the duration of his period of employment by the University.]
- 9.6 Any Option Notice (as defined in clause 4.6.1) received by the University after the termination of this Agreement pursuant to service of a notice by the University under clause 9.1.1, or after the Sponsor has suffered any of the events referred to in clause 9.1.2, will be of no effect and clauses 4.6.2, 4.6.3 and 4.6.4 will not apply in relation to that Option Notice.

10. GENERAL

- 10.1 **Notices:** Any notice to be given under this Agreement must be in writing, may be delivered to the other party or parties by any of the methods set out in the left hand column below, and will be deemed to be received on the corresponding day set out in the right hand column:

| Method of service | Deemed day of receipt |
|---|--|
| By hand or courier | the day of delivery |
| By pre-paid first class post | the second Business Day after posting |
| By recorded delivery post | the next Business Day after posting |
| By fax (provided the sender's fax machine confirms complete and error-free transmission of that notice to the correct fax number) | the next Business Day after sending or, if sent before 16.00 (sender's local time) on the Business Day it was sent |

The parties' respective representatives for the receipt of notices are, until changed by notice given in accordance with this clause, as follows:

For the University:

Name:

Address:

Fax number:

For the Sponsor:

Name:

Address:

Fax number:

- 10.2 **Headings:** The headings in this Agreement are for ease of reference only; they do not affect its construction or interpretation.
- 10.3 **Assignment:** Neither party may assign or transfer this Agreement as a whole, or any of its rights or obligations under it, without first obtaining the written consent of the other party. That consent may not be unreasonably withheld or delayed.
- 10.4 **Illegal/unenforceable provisions:** If the whole or any part of any provision of this Agreement is void or unenforceable in any jurisdiction, the other provisions of this Agreement, and the rest of the void or unenforceable provision, will continue in force in that jurisdiction, and the validity and enforceability of that provision in any other jurisdiction will not be affected.
- 10.5 **Waiver of rights:** If a party fails to enforce, or delays in enforcing, an obligation of the other party, or fails to exercise, or delays in exercising, a right under this Agreement, that failure or delay will not affect its right to enforce that obligation or constitute a waiver of that right. Any waiver of any provision of this Agreement will not, unless expressly stated to the contrary, constitute a waiver of that provision on a future occasion.
- 10.6 **No agency:** Nothing in this Agreement creates, implies or evidences any partnership or joint venture between the parties, or the relationship between them of principal and agent. Neither party has any authority to make any representation or commitment, or to incur any liability, on behalf of the other.
- 10.7 **Entire agreement:** This Agreement constitutes the entire agreement between the parties relating to its subject matter. Each party acknowledges that it has not entered into this Agreement on the basis of any warranty, representation, statement, agreement or undertaking

except those expressly set out in this Agreement. Each party waives any claim for breach of this Agreement, or any right to rescind this Agreement in respect of, any representation which is not an express provision of this Agreement. However, this clause does not exclude any liability which either party may have to the other (or any right which either party may have to rescind this Agreement) in respect of any fraudulent misrepresentation or fraudulent concealment prior to the execution of this Agreement.

- 10.8 **Formalities:** Each party will take any action and execute any document reasonably required by the other party to give effect to any of its rights under this Agreement, or to enable their registration in any relevant territory provided the requesting party pays the other party's reasonable expenses.
- 10.9 **Amendments:** No variation or amendment of this Agreement will be effective unless it is made in writing and signed by each party's representative.
- 10.10 **Third parties:** No one except a party to this Agreement has any right to prevent the amendment of this Agreement or its termination, and no one except a party to this Agreement may enforce any benefit conferred by this Agreement, unless this Agreement expressly provides otherwise.
- 10.11 **Governing law:** This Agreement is governed by, and is to be construed in accordance with, English law. The English Courts will have exclusive jurisdiction to deal with any dispute which has arisen or may arise out, of or in connection with, this Agreement, except that either party may bring proceedings for an injunction in any jurisdiction.
- 10.12 **Escalation:** If the parties are unable to reach agreement on any issue concerning this Agreement or the Project within 14 days after one party has notified the other of that issue, they will refer the matter to [*insert officer*] in the case of the University, and to [*insert officer*] in the case of the Sponsor in an attempt to resolve the issue within 14 days after the referral. Either party may bring proceedings in accordance with clause 10.11 if the matter has not been resolved within that 14 day period, and either party may apply to the court for an injunction whether or not any issue has been escalated under this clause.

SIGNED for and on behalf of the
University:

SIGNED for and on behalf of the
Sponsor:

Name

Name

Position

Position

Signature

Signature

Read and understood by the Principal
Investigator:

Read and understood by the
Sponsor's Supervisor:

.....
Signature

.....
Signature

.....
Date

.....
Date

SCHEDULE 1

The Financial Contribution

This Schedule should set out complete details of the Financial Contribution, e.g. the types of expenditure for which the Sponsor will reimburse the University (see below for an example), the maximum amount that the Sponsor will pay, any milestones to be met and any conditions attaching to payment.

The parties may agree that the Sponsor will cover increases in salary, meet national pay awards, superannuation and NI contributions. In that case this Schedule should reflect this.

[The starting point is that the Sponsor will meet the full economic cost of the Project.]

[Other examples of financial models to be included]

| | Year One | Year Two |
|---|----------|----------|
| Salary for [name of Appointee] at [x] including superannuation and NI | £ | £ |
| Overheads (*% on salary) | £ | £ |
| Consumables | £ | £ |
| Equipment [<i>itemise</i>] | £ | £ |
| Total | £ | £ |

All amounts in this Schedule exclude VAT.

The University's Finance Officer is: [*insert details*]

All payments of the Financial Contribution will be made by [bank transfer to: [*insert details*]

SCHEDULE 2

The Project

This Schedule should contain a full description of the Project, clearly setting out what each party is to do (with a timetable if appropriate), and the human resources, facilities and equipment each party is to provide. Below is a list of the matters that should be covered in this Schedule. It is not exhaustive and there may be additional issues that are important to the Project.

Unless this Schedule states otherwise, all equipment bought by the University with the Financial Contribution or External Funding will belong to the University.

Scope of the Project

Aims of the Project

Any Key Personnel to be provided by the University (including the Principal Investigator)

Any Key Personnel to be provided by the Sponsor (including the Sponsor's Supervisor (if any))

Numbers of other full and part time staff to be provided by each party

If either party is to recruit any key personnel, and whether the approval of the other party is necessary, should be clearly stated in this Schedule.

Students participating in the Project

Project Management

who is to act as overall project manager

responsibilities of project manager

project meetings (frequency, location and representation of each party)

provision of information and reports to any body providing External Funding

claiming External Funding

Facilities to be provided by each party

Equipment to be provided by each party (and whether, if provided for use by the other, it is donated to the other or is on loan until the end of the Project. If

any equipment is on loan, this Schedule should set out responsibility for keeping it in good condition, maintaining and insuring it.)

Where the Project is to be carried out

Any Background (including materials) that the Sponsor must provide

Any Background (including materials) that the University must provide

Any Background (including materials) that is to be obtained by either party from a third party

Whether all Background is to be kept Confidential or which Background is to be kept confidential, for instance:

All of the Sponsor's Background [except ?????] is Confidential Information.

Anticipated outputs or Results

Tasks to be performed by each party (with timetable of major milestones)

SCHEDULE 3**Agreed Assignment Terms**

The Assigned IP:

Territory:

Field:

Payment Terms:

Minimum Targets:

Reversion of Rights:]

SCHEDULE 4

Good Data Management Practices

1. Research data must be generated using sound scientific techniques and processes;
2. Research data must be accurately recorded in accordance with good scientific practices by the people conducting the research;
3. Research data must be analysed appropriately, without bias and in accordance with good scientific practices;
4. Research data and the Results must be stored securely and be easily retrievable;
5. Data trails must be kept to allow people to demonstrate easily and to reconstruct key decisions made during the conduct of the research, presentations made about the research and conclusions reached in respect of the research; and
6. Each party must have the right, on not less than 30 days written notice, to visit any other party to verify that it is complying with the above practices and procedures.

ANEXO D – Lambert Agreement 4

Dated _____ 200[]

(1) [.....]

(2) [.....]

**MODEL
RESEARCH COLLABORATION AGREEMENT 4****(The Sponsor owns IP in the Results and University has the right to use the
Results for academic teaching and academic research)**

THIS AGREEMENT dated [.....] 200[] is made **BETWEEN**:

- (1) [.....], whose administrative offices are at [.....] ("the University"); and
- (2) [.....] [**LIMITED**], a company registered in [England] under number [.....], whose registered office is at [.....] ("the Sponsor")

1. DEFINITIONS

In this Agreement the following expressions have the meaning set opposite:

Academic Publication: the publication of an abstract, article or paper in a journal or an electronic repository, or its presentation at a conference or seminar; and in clauses 5 and 6 "to Publish" and "Publication" are to be construed accordingly;

this Agreement: this document, including its Schedules, as amended from time to time in accordance with clause 10.9;

Background: information, techniques, Know-how, software and materials (regardless of the form or medium in which they are disclosed or stored) that are provided by one party to the other for use in the Project (whether before or after the date of this Agreement, except any Result);

a Business Day: Monday to Friday (inclusive) except bank or public holidays in [England];

Confidential Information: each party's confidential information is: any Background disclosed by that party to the other for use in the Project [and identified as confidential before or at the time of disclosure]; and any Results in which that party owns the Intellectual Property;

the Effective Date: [*insert date the Project starts*];

| | |
|--|---|
| <u>External Funding:</u> | any funding or assistance provided for the Project, or to any party for use in the Project by any third party, including without limitation, any state or public body; |
| the Financial Contribution: | the financial contribution to be provided by the Sponsor set out in Schedule 1; |
| the Good Data Management Practices: | the practices and procedures set out in Schedule 3; |
| <u>a Group Company:</u> | any undertaking which is, on or after the date of this Agreement from time to time, a subsidiary undertaking of the Sponsor, a parent undertaking of the Sponsor or a subsidiary undertaking of a parent undertaking of the Sponsor, as those terms are defined in section 1162 of the Companies Act 2006; |
| <u>Intellectual Property:</u> | patents, trade marks, service marks, registered designs, copyrights, database rights, design rights, confidential information, applications for any of the above, and any similar right recognised from time to time in any jurisdiction, together with all rights of action in relation to the infringement of any of the above; |
| <u>the Key Personnel:</u> | the Principal Investigator and any other key personnel identified in Schedule 2; |
| Know-how | unpatented technical information (including, without limitation, information relating to inventions, discoveries, concepts, methodologies, models, research, development and testing procedures, the results of experiments, tests and trials, manufacturing processes, techniques and specifications, quality control data, analyses, reports and submissions) that is not in the public domain; |
| the Location: | the location(s) at which the Project will be carried out as set out in Schedule 2; |
| the Principal Investigator: | [insert name] or his or her successor appointed |

under clause 9.2;

the Project: the programme of work described in Schedule 2, as amended from time to time in accordance with clause 10.9;

the Project Period: the period described in clause 2.1;

the Results: all information, Know-how, results, inventions, software and other Intellectual Property identified or first reduced to practice or writing in the course of the Project[]; and

the Sponsor's Supervisor: [*insert name*] or his or her successor appointed under clause 9.2].

2. THE PROJECT

2.1 The Project [will begin on][began on] the Effective Date and will continue until [*insert date*] or until any later date agreed in writing between the parties, or until this Agreement is terminated in accordance with clause 8 or 9. If this Agreement is entered into after the Effective Date, it will apply retrospectively to work carried out in relation to the Project on or after the Effective Date.

2.2 [The University][Each of the parties] will carry out the tasks allotted to it in Schedule 2, and will provide the human resources, materials, facilities and equipment that are designated as its responsibility in Schedule 2.[The Project will be carried on under the direction and supervision of the Principal Investigator][the Sponsor's Supervisor]. The Project will be carried out at the Location.

2.3 Each of the parties will use all reasonable endeavours to obtain all regulatory and ethical licences, consents and approvals necessary to allow it to carry out the tasks allotted to it in Schedule 2.

2.4 Each of the parties will ensure that its employees and students (if any) involved in the Project: observe the conditions attaching to any regulatory and ethical licences, consents and approvals; keep complete and accurate records of all research, development and other work carried out in connection with the Project and of all Results and observations, signed by the people who obtained each Result or made those observations, and countersigned by an employee of that party

who is not a member of the research team but who understands the work; and comply with the Good Data Management Practices.

- 2.5 Although [\[the University\]\[each of the parties\]](#) will use reasonable endeavours to carry out the Project in accordance with Schedule 2, [\[the University does not undertake\]\[neither party undertakes\]](#) that any research will lead to any particular result, nor does it guarantee a successful outcome to the Project.
- 2.6 The University will provide the Sponsor with [\[monthly\]\[annual\]\[quarterly\]](#) reports summarising the progress of the Project and a copy of all of the Results.
- 2.7 [Each of the parties warrants](#) to the other that it has full power and authority under its constitution, and has taken all necessary actions and obtained all authorisations, licences, consents and approvals, to allow it to enter into this Agreement.

3. FINANCIAL CONTRIBUTION AND EXTERNAL FUNDING

- 3.1 The University will keep complete and accurate accounts of its expenditure on the Project. The [Sponsor will pay](#) the Financial Contribution to the University in accordance with Schedule 1 within [30][60] days after receipt by the Sponsor of [\[monthly\]\[quarterly\]](#) invoices. Where the Financial Contribution is being claimed against costs and expenses incurred by the University, each invoice must be accompanied by a statement certified by an authorised officer of the University.
- 3.2 All amounts payable to the University under this Agreement are exclusive of [VAT](#) (or any [similar tax](#)) which the Sponsor will pay at the rate from time to time prescribed by law.
- 3.3 If the Sponsor fails to make any payment due to the University under this Agreement, without prejudice to any other right or remedy available to the University, the University may charge [interest](#) (both before and after any judgement) on the amount outstanding, on a daily basis [at the rate of [four] per cent per annum above the London Interbank Offer Rate from time to time in force] OR [in accordance with the Late Payments of Commercial Debts (Interest) Act 1998]. That interest will be calculated from the date or last date for payment to the actual date of payment, both dates inclusive, and will be compounded quarterly. The Sponsor will pay that interest to the University on demand.

3.4 [Except as set out in Schedule 2,] the University will own all equipment purchased or constructed by it, or for it, using the Financial Contribution or any External Funding.

3.5 If the Project receives any [External Funding](#) [each of the parties][the University] will comply with the terms of that External Funding.

4. **USE AND EXPLOITATION OF INTELLECTUAL PROPERTY**

4.1 This Agreement does [not affect the ownership](#) of any Intellectual Property in any Background or in any other technology, design, work, invention, software, data, technique, Know-how, or materials that are not Results. The Intellectual Property in them will remain the property of the party that contributes them to the Project (or its licensors). No licence to use any Intellectual Property is granted or implied by this Agreement except the rights expressly granted in this Agreement.

4.2 Each Party grants the other a royalty-free, non-exclusive [licence to use its Background for the purpose of carrying out the Project](#), but for no other purpose. Neither party may grant any sub-licence to use the other's Background except that the Sponsor may allow its Group Companies and any person working for or on behalf of the Sponsor or any Group Company to use the University's Background for the purpose of carrying out the Project.

4.3 [The Sponsor](#) will own the Intellectual Property in the Results and may take such steps as it may decide from time to time, and at its own expense, to register and maintain any protection for that Intellectual Property, including filing and prosecuting patent applications for any of the Results. Where any [third party](#) such as a student or contractor is involved in the Project, the University or the party engaging that contractor (as the case may be) will ensure that the student and the contractor assign any IP they may have in the Results in order to be able to give effect to the provisions of this clause 4. The University will ensure that its employees involved in the creation of the Results give the Sponsor such assistance as the Sponsor may reasonably request in connection with the registration and protection of the Intellectual Property in the Results, including filing and prosecuting patent applications for any Result, and taking any action in respect of any alleged or actual infringement of that Intellectual Property.

4.4 To the extent that any Intellectual Property in the Results is capable of prospective assignment, the University [now assigns](#) those Intellectual Property to the Sponsor; and to the extent any Intellectual Property in

the Results cannot prospectively be assigned, the University will assign those Intellectual Property to the Sponsor as and when they are created, at the request of the Sponsor. The Sponsor will provide the University with such information that as the University may reasonably request from time to time to demonstrate that the Sponsor is exploiting or is taking reasonable steps towards exploiting the Results. If the Sponsor does not demonstrate that it is exploiting any of the Results or is taking reasonable steps towards exploiting them, the Sponsor will, if requested to do so by the University, reassign the Intellectual Property in those Results to the University. The Sponsor will notify the University if the Sponsor decides not to proceed with the exploitation of any of the Results and will, if requested to do so by the University, reassign the Intellectual Property in those Results to the University.

- 4.5 [The University][Each of the parties] will notify the [Sponsor][other] promptly after identifying any Result that [the University][it] believes is patentable, and will supply the [Sponsor][other] with copies of that Result. The University will notify other Results to the Sponsor in the reports provided under clause 2.4.
- 4.6 The Sponsor grants the University a royalty-free, non-exclusive licence to use the Results for the purpose of carrying out the Project, but for no other purpose. The University may not grant any sub-licence to use the Results.
- 4.7 Despite the assignment or agreement to assign under clause 4.4, the University and each employee and student of the University will have the irrevocable, royalty-free right to use the Results for the purposes of academic teaching and academic research[and clinical patient care][, including research projects that are sponsored by any third party]. The rights in this clause are subject to the rules on Academic Publication in clause 5.

5. ACADEMIC PUBLICATION

- 5.1 Any employee or student of the University (whether or not involved in the Project) may, provided a Confidentiality Notice under clause 5.2 has not been given:
- 5.1.1 discuss work undertaken as part of the Project in University seminars, tutorials and lectures; and

5.1.2 Publish any Background of the Sponsor (unless it is the Sponsor's Confidential Information) or any of the Results.

5.2 The University will submit to the Sponsor, in writing, details of any Results and any of the Sponsor's Background that any employee or student of the University intends to Publish, at least [30][60] days before the date of the proposed submission for Publication. The Sponsor may, by giving written notice to the University ("a Confidentiality Notice"): require the University to delay the proposed Publication for a maximum of [??] month(s) after receipt of the Confidentiality Notice if, in the Sponsor's reasonable opinion, that delay is necessary in order to seek patent or similar protection for any of the Sponsor's background or any Results that are to be Published; or prevent the Publication of any of the Sponsor's Background that is Confidential Information. The Sponsor must give that Confidentiality Notice within [15][30] days after the Sponsor receives details of the proposed Publication. If the University does not receive a Confidentiality Notice within that period, its employee or student may proceed with the proposed Publication, provided that, whether or not it has received a Confidentiality Notice has been given, any of the Sponsor's Background that is Confidential Information may not be published.

6. **CONFIDENTIALITY**

6.1 Subject to clause 5, neither party will[, either during the Project Period or for [\[3\]\[5\]\[7\]\[10\] years](#) after the end of the Project Period,] disclose to any third party, nor use for any purpose except carrying out the Project, any of the other party's Confidential Information.

6.2 Neither party will be in breach of any obligation to keep any Background, Results or other information confidential or not to disclose it to any other party to the extent that it:

6.2.1 is known to the party making the disclosure before its receipt from the other party, and not already subject to any obligation of confidentiality to the other party;

6.2.2 is or becomes publicly known without any breach of this Agreement or any other undertaking to keep it confidential;

6.2.3 has been obtained by the party making the disclosure from a third party in circumstances where the party making the disclosure has no reason to believe that there has been a

- breach of an obligation of confidentiality owed to the other party;
- 6.2.4 has been independently developed by the party making the disclosure;
- 6.2.5 is disclosed pursuant to the requirement of any law or regulation (provided, in the case of a disclosure under the [Freedom of Information Act 2000](#), none of the exceptions to that Act applies to the information disclosed) or the order of any Court of competent jurisdiction, and the party required to make that disclosure has informed the other of the requirement and the information required to be disclosed; or
- 6.2.6 is approved for release in writing by an authorised representative of the other party.
- 6.3 The University will not be in breach of any obligation to keep any of the Sponsor's Background that is not Confidential Information, or any Results, or other information, confidential or not to disclose them to any third party, by Publishing any of the same if the University has followed the procedure in clause 5.2 and has received no Confidentiality Notice within the period stated in that clause.
- 6.4 The Sponsor will not be in breach of any obligation to keep any of the University's Background, or other information, confidential or not to disclose them to any third party, by making them available to any Group Company, or any person working for or on behalf of the Sponsor or a Group Company, who needs to know the same in order to exercise the rights granted in this Agreement, provided they are not used except as expressly permitted by this Agreement and the recipient undertakes to keep that Background or information confidential.
- 6.5 If the University receives a request under the Freedom of Information Act 2000 to disclose any information that, under this Agreement, is the Sponsor's Confidential Information, it will notify the Sponsor and will consult with the Sponsor promptly and before making any disclosure under that Act. The Sponsor will respond to the University within 10 days after receiving the University's notice if that notice requests the Sponsor to provide information to assist the University to determine whether or not an exemption to the Freedom of Information Act applies to the information requested under that Act.

- 6.6 Neither the University nor the Sponsor will use the other's name or logo in any press release or product advertising, or for any other promotional purpose, without first obtaining the other's written consent[; except that the University may identify the sums received from the Sponsor in the University's Annual Report and similar publications].

7. **LIMITATION OF LIABILITY**

- 7.1 Each of the parties warrants to the other that, to the best of its knowledge and belief (having made reasonable enquiry of those of its employees involved in the Project or likely to have relevant knowledge[, and in the case of the University any student involved in the Project], but not having made any search of any public register) any advice or information given by it or any of its employees [or students] who work on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third-party rights.

OR

- 7.1 Neither of the parties [except under clause 7.8] makes any representation or gives any warranty to the other that any advice or information given by it or any of its employees [or students] who work on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third-party rights.
- 7.2 Except under the limited warranty in clause[s] 7.1[and 7.8] and]the indemnity in clause 7.3, and subject to clause 7.6, neither party accepts any liability or responsibility for any use which may be made by the other party of any Results, nor for any reliance which may be placed by that other party on any Results, nor for advice or information given in connection with any Results.
- 7.3 The Sponsor will indemnify the University, [the Principal Investigator] and every [other] employee [and student] of the University (the Indemnified Parties), and keep them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Sponsor's use of any of the Results or any materials, works or information received from them pursuant to the terms of this Agreement, provided that the Indemnified Party must:

- 7.3.1 promptly notify the Sponsor of details of the claim;
- 7.3.2 not make any admission in relation to the claim;
- 7.3.3 allow the Sponsor to have the conduct of the defence or settlement of the claim; and
- 7.3.4 give the Sponsor all reasonable assistance (at the Sponsor's expense) in dealing with the claim.

The indemnity in this clause will not apply to the extent that the claim arises as a result of the Indemnified Party's negligence, its breach of clause 6, its the deliberate breach of this Agreement or its knowing infringement of any third party's Intellectual Property.

- 7.4 Subject to clause 7.6, and except under the indemnity in clause 7.3, the liability of either party to the other for any breach of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not extend to any [indirect damages](#) or losses, or to any loss of profits, loss of revenue, loss of data, loss of contracts or opportunity, whether direct or indirect, even if the party bringing the claim has advised the other of the possibility of those losses, or if they were within the other party's contemplation.
- 7.5 Subject to clause 7.6, and except under the indemnity in clause 7.3, the [aggregate liability](#) of each party to the other for all and any breaches of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not exceed in total [the Financial Contribution].
- 7.6 [Nothing in this Agreement limits or excludes either party's liability](#) for:
 - 7.6.1 death or personal injury;
 - 7.6.2 any fraud or for any sort of liability that, by law, cannot be limited or excluded; or
 - 7.6.3 any loss or damage caused by a deliberate breach of this Agreement or a breach of clause 6.

- 7.7 The express undertakings and warranties given by the parties in this Agreement are in lieu of [all other warranties, conditions, terms](#), undertakings and obligations, whether express or implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing or in any other way. All of these are excluded to the fullest extent permitted by law.
- [7.8 Any assignment made under or pursuant to clause 4.4 is made or will be made with [full title guarantee](#).] OR [The University warrants to the Sponsor that, in relation to any assignment made under or pursuant to clause 4.4:
- 7.8.1 the University has the right to dispose of the Intellectual Property in the Results and that the University it will, at its own cost, do all that it reasonably can to give the title that it purports to give; and
- 7.8.1 that the Intellectual Property in the Results is free from all charges and encumbrances and rights of any third party (except those that the University is unaware or could not reasonably be aware of.]

8. **FORCE MAJEURE**

If the performance by either party of any of its obligations under this Agreement (except a payment obligation) is delayed or prevented by circumstances beyond its reasonable control, that party will not be in breach of this Agreement because of that delay in performance. However, if the delay in performance is more than [3][6] months, the other party may terminate this Agreement with immediate effect by giving written notice to the other party.

9. **TERMINATION**

- 9.1 [Either party may terminate](#) this Agreement with immediate effect by giving notice to the other party if:
- 9.1.1 the other party is in breach of any provision of this Agreement and (if it is capable of remedy) the breach has not been remedied within [30][60][90] days after receipt of written notice specifying the breach and requiring its remedy; or
- 9.1.2 the other party becomes insolvent, or if an order is made or a resolution is passed for its winding up (except voluntarily for

the purpose of solvent amalgamation or reconstruction), or if an administrator, administrative receiver or receiver is appointed over the whole or any part of the other party's assets, or if the other party makes any arrangement with its creditors.

- [9.2 Each of the parties will notify the other promptly if at any time any of the [Key Personnel appointed by that party is unable or unwilling to continue](#) to be involved in the Project. Within [3][6] months after the date of that notice, the party who originally appointed that member of the Key Personnel will nominate a successor. The other party will not unreasonably refuse to accept the nominated successor, but if the successor is not acceptable to the other party on reasonable grounds, on reasonable grounds, or if the appointor cannot find a successor, either party may terminate this Agreement by giving the other not less than [3] months' notice.]
- 9.3 Clauses 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.3, 9.4[, 9.5] and 10 will [survive the expiry of the Project](#) Period or the termination of this Agreement for any reason and will continue indefinitely.
- 9.4 On the termination of this Agreement, the Sponsor will pay the University for all work done prior to termination. If the Sponsor has paid any of the Financial Contribution in advance and the whole of that contribution has not, by the end of the Project Period or the termination of this Agreement, been used by the University for the purposes for which that Financial Contribution was provided, the University will return to the Sponsor the unused portion of that contribution.
- [9.5 Following the termination of this Agreement [by the University] under clause 9.2, if the Financial Contribution includes the costs of employing any University staff involved in the Project, the Sponsor will continue to reimburse, in accordance with clause 3, the actual [direct employment costs](#) of staff who were appointed by the University to work on the Project before the service of the notice, provided that the University takes all reasonable steps to minimise those costs. Reimbursement will continue until the effective date of termination of each staff contract or the date on which the Project was to have ended (whichever is the earlier). Those direct employment costs will include a proportion of any redundancy costs that have been incurred by the University as a direct result of the termination of this Agreement, that proportion to be calculated by dividing the individual's involvement in the Project by the duration of his period of employment by the University.]

10. **GENERAL**

10.1 **Notices:** Any notice to be given under this Agreement must be in writing, may be delivered to the other party or parties by any of the methods set out in the left hand column below, and will be deemed to be received on the corresponding day set out in the right hand column:

| Method of service | Deemed day of receipt |
|---|--|
| By hand or courier | the day of delivery |
| By pre-paid first class post | the second Business Day after posting |
| By recorded delivery post | the next Business Day after posting |
| By fax (provided the sender's fax machine confirms complete and error-free transmission of that notice to the correct fax number) | the next Business Day after sending or, if sent before 16.00 (sender's local time) on the Business Day it was sent |

The parties' respective representatives for the receipt of notices are, until changed by notice given in accordance with this clause, as follows:

| For the University: | For the Sponsor: |
|----------------------------|-------------------------|
| Name: | Name: |
| Address: | Address: |
| Fax number: | Fax number: |

10.2 **Headings:** The headings in this Agreement are for ease of reference only; they do not affect its construction or interpretation.

10.3 **Assignment:** Neither party may assign or transfer this Agreement as a whole, or any of its rights or obligations under it, without first obtaining the written consent of the other party. That consent may not be unreasonably withheld or delayed.

10.4 **Illegal/unenforceable provisions:** If the whole or any part of any provision of this Agreement is void or unenforceable in any jurisdiction, the other provisions of this Agreement, and the rest of the

void or unenforceable provision, will continue in force in that jurisdiction, and the validity and enforceability of that provision in any other jurisdiction will not be affected.

- 10.5 **Waiver of rights:** If a party fails to enforce, or delays in enforcing, an obligation of the other party, or fails to exercise, or delays in exercising, a right under this Agreement, that failure or delay will not affect its right to enforce that obligation or constitute a waiver of that right. Any waiver of any provision of this Agreement will not, unless expressly stated to the contrary, constitute a waiver of that provision on a future occasion.
- 10.6 **No agency:** Nothing in this Agreement creates, implies or evidences any partnership or joint venture between the parties, or the relationship between them of principal and agent. Neither party has any authority to make any representation or commitment, or to incur any liability, on behalf of the other.
- 10.7 **Entire agreement:** This Agreement constitutes the entire agreement between the parties relating to its subject matter. Each party acknowledges that it has not entered into this Agreement on the basis of any warranty, representation, statement, agreement or undertaking except those expressly set out in this Agreement. Each party waives any claim for breach of this Agreement, or any right to rescind this Agreement in respect of, any representation which is not an express provision of this Agreement. However, this clause does not exclude any liability which either party may have to the other (or any right which either party may have to rescind this Agreement) in respect of any fraudulent misrepresentation or fraudulent concealment prior to the execution of this Agreement.
- 10.8 **Formalities:** Each party will take any action and execute any document reasonably required by the other party to give effect to any of its rights under this Agreement, or to enable their registration in any relevant territory provided the requesting party pays the other party's reasonable expenses.
- 10.9 **Amendments:** No variation or amendment of this Agreement will be effective unless it is made in writing and signed by each party's representative.
- 10.10 **Third parties:** No one except a party to this Agreement has any right to prevent the amendment of this Agreement or its termination, and no one except a party to this Agreement may enforce any benefit

conferred by this Agreement, unless this Agreement expressly provides otherwise.

- 10.11 **Governing law:** This Agreement is governed by, and is to be construed in accordance with, English law. The English Courts will have exclusive jurisdiction to deal with any dispute which has arisen or may arise out of or in connection with this Agreement, except that either party may bring proceedings for an injunction in any jurisdiction.
- 10.12 **Escalation:** If the parties are unable to reach agreement on any issue concerning this Agreement or the Project within 14 days after one party has notified the other of that issue, they will refer the matter to [*insert officer*] in the case of the University, and to [*insert officer*] in the case of the Sponsor in an attempt to resolve the issue within 14 days after the referral. Either party may bring proceedings in accordance with clause 10.11 if the matter has not been resolved within that 14 day period, and either party may apply to the court for an injunction, whether or not any issue has been escalated under this clause.

SIGNED for and on behalf of the
University:

SIGNED for and on behalf of the
Sponsor:

Name

Name

Position

Position

Signature

Signature

Read and understood by the Principal Investigator:

Read and understood by the Sponsor's Supervisor:

.....
Signature

.....
Signature

.....
Date

.....
Date

SCHEDULE 1

The Financial Contribution

This Schedule should set out complete details of the Financial Contribution, e.g. the types of expenditure for which the Sponsor will reimburse the University (see below for an example), the maximum amount that the Sponsor will pay, any milestones to be met and any conditions attaching to payment.

The parties may agree that the Sponsor will cover increases in salary, meet national pay awards, superannuation and NI contributions. In that case this Schedule should reflect this.

[The starting point is that the Sponsor will meet the full economic cost of the Project.]

[Other examples of financial models to be included]

| | Year One | Year Two |
|---|----------|----------|
| Salary for [name of Appointee] at [x] including superannuation and NI | £ | £ |
| Overheads (*% on salary) | £ | £ |
| Consumables | £ | £ |
| Equipment [<i>itemise</i>] | £ | £ |
| Total | £ | £ |

All amounts in this Schedule exclude VAT.

The University's Finance Officer is: [*insert details*]

All payments of the Financial Contribution will be made by [bank transfer to: [*insert details*]]

SCHEDULE 2

The Project

This Schedule should contain a full description of the Project, clearly setting out what each party is to do (with a timetable if appropriate), and the human resources, facilities and equipment each party is to provide. Below is a list of the matters that should be covered in this Schedule. It is not exhaustive and there may be additional issues that are important to the Project.

Unless this Schedule states otherwise, all equipment bought by the University with the Financial Contribution or External Funding will belong to the University.

Scope of the Project

Aims of the Project

Any Key Personnel to be provided by the University (including the Principal Investigator)

Any Key Personnel to be provided by the Sponsor (including the Sponsor's Supervisor (if any))

Numbers of other full and part time staff to be provided by each party

If either party is to recruit any key personnel, and whether the approval of the other party is necessary, should be clearly stated in this Schedule.

Students participating in the Project

Project Management

who is to act as overall project manager

responsibilities of project manager

project meetings (frequency, location and representation of each party)

provision of information and reports to any body providing External Funding

claiming External Funding

Facilities to be provided by each party

Equipment to be provided by each party (and whether, if provided for use by the other, it is donated to the other or is on loan until the end of the Project. If

any equipment is on loan, this Schedule should set out responsibility for keeping it in good condition, maintaining and insuring it.)

Where the Project is to be carried out

Any Background (including materials) that the Sponsor must provide

Any Background (including materials) that the University must provide

Any Background (including materials) that is to be obtained by either party from a third party

Whether all Background is to be kept Confidential or which Background is to be kept confidential, for instance:

All of the Sponsor's Background [except ?????] is Confidential Information.

Anticipated outputs or Results

Tasks to be performed by each party (with timetable of major milestones)

SCHEDULE 3

Good Data Management Practices

1. Research data must be generated using sound scientific techniques and processes;
2. Research data must be accurately recorded in accordance with good scientific practices by the people conducting the research;
3. Research data must be analysed appropriately, without bias and in accordance with good scientific practices;
4. Research data and the Results must be stored securely and be easily retrievable;
5. Data trails must be kept to allow people to demonstrate easily and to reconstruct key decisions made during the conduct of the research, presentations made about the research and conclusions reached in respect of the research; and
6. Each party must have the right, on not less than 30 days written notice, to visit any other party to verify that it is complying with the above practices and procedures.

ANEXO E – Lambert Agreement 5

Dated _____ 200[]

(1) [.....]

(2) [.....]

**MODEL
RESEARCH COLLABORATION AGREEMENT 5
(CONTRACT RESEARCH)**

**(The Sponsor owns IP in the Results and no rights to use the Results for
academic purposes are reserved to the University)**

THIS AGREEMENT dated [.....] 200[]
is made **BETWEEN**:

- (1) [.....], whose administrative offices are at [.....] ("the University"); and
- (2) [.....] [**LIMITED**], a company registered in [England] under number [.....], whose registered office is at [.....] ("the Sponsor")

1. DEFINITIONS

In this Agreement the following expressions have the meaning set opposite:

this Agreement: this document, including its Schedules, as amended from time to time in accordance with clause 9.9;

Background: information, techniques, Know-how, software and materials (regardless of the form or medium in which they are disclosed or stored) that are provided by one party to the other for use in the Project (whether before or after the date of this Agreement), except any Result;

a Business Day: Monday to Friday (inclusive) except bank or public holidays in [England];

Confidential Information: each party's confidential information is: any Background disclosed by that party to the other for use in the Project[and identified as confidential before or at the time of disclosure]; and any Results in which that party owns the Intellectual Property;

the Effective Date: [*insert date the Project starts*];

the Financial Contribution: the financial contribution to be provided by the Sponsor set out in Schedule 1;

the Good Data Management the practices and procedures set out in Schedule 3;

Practices:**a Group Company:**

any undertaking which is, on or after the date of this Agreement from time to time, a subsidiary undertaking of the Sponsor, a parent undertaking of the Sponsor or a subsidiary undertaking of a parent undertaking of the Sponsor, as those terms are defined in section 1162 of the Companies Act 2006;

Intellectual Property:

patents, trade marks, service marks, registered designs, copyrights, database rights, design rights, confidential information, applications for any of the above, and any similar right recognised from time to time in any jurisdiction, together with all rights of action in relation to the infringement of any of the above;

the Key Personnel:

the Principal Investigator and any other key personnel identified in Schedule 2;

Know-how

unpatented technical information (including, without limitation, information relating to inventions, discoveries, concepts, methodologies, models, research, development and testing procedures, the results of experiments, tests and trials, manufacturing processes, techniques and specifications, quality control data, analyses, reports and submissions) that is not in the public domain;

the Location:

the location(s) at which the Project will be carried out as set out in Schedule 2;

the Principal Investigator:

[insert name] or his or her successor appointed under clause 8.2;

the Project:

the programme of work described in Schedule 2, as amended from time to time in accordance with clause 9.9;

the Project Period:

the period described in clause 2.1;

the Results: all information, Know-how, results, inventions, software and other Intellectual Property identified or first reduced to practice or writing in the course of the Project[]; and

the Sponsor's Supervisor: [*insert name*] or his or her successor appointed under clause 8.2].

2. THE PROJECT

2.1 The Project [will begin on][began on] the Effective Date and will continue until [*insert date*] or until any later date agreed in writing between the parties, or until this Agreement is terminated in accordance with clause 7 or 8. If this Agreement is entered into after the Effective Date, it will apply retrospectively to work carried out in relation to the Project on or after the Effective Date.

2.2 [The University][Each of the parties] will carry out the tasks allotted to it in Schedule 2, and will provide the human resources, materials, facilities and equipment that are designated as its responsibility in Schedule 2. The Project will be carried on under the direction and supervision of the Principal Investigator. The Project will be carried out at the Location.

2.3 Each of the parties will use all reasonable endeavours to obtain all regulatory and ethical licences, consents and approvals necessary to allow it to carry out the tasks allotted to it in Schedule 2.

2.4 Each of the parties will ensure that its employees and students (if any) involved in the Project: observe the conditions attaching to any regulatory and ethical licences, consents and approvals; keep complete and accurate records of all research, development and other work carried out in connection with the Project and of all Results and observations, signed by the people who obtained each Result or made those observations, and countersigned by an employee of that party who is not a member of the research team but who understands the work; and comply with the Good Data Management Practices.

2.5 Although [the University][each of the parties] will use reasonable endeavours to carry out the Project in accordance with Schedule 2, [the University does not undertake][neither party undertakes] that any

research will lead to any particular result, nor does it guarantee a successful outcome to the Project.

2.6 The University will provide the Sponsor with [\[monthly\]\[annual\]\[quarterly\]](#) reports summarising the progress of the Project and a copy of all of the Results.

2.7 [Each of the parties warrants](#) to the other that it has full power and authority under its constitution, and has taken all necessary actions and obtained all authorisations, licences, consents and approvals, to allow it to enter into this Agreement.

3. **FINANCIAL CONTRIBUTION**

3.1 The University will keep complete and accurate accounts of its expenditure on the Project. The [Sponsor will pay](#) the Financial Contribution to the University in accordance with Schedule 1 within [\[30\]\[60\]](#) days after receipt by the Sponsor of [\[monthly\]\[quarterly\]](#) invoices. Where the Financial Contribution is being claimed against costs and expenses incurred by the University, each invoice must be accompanied by a statement certified by an authorised officer of the University.

3.2 All amounts payable to the University under this Agreement are exclusive of [VAT](#) (or any [similar tax](#)) which the Sponsor will pay at the rate from time to time prescribed by law.

3.3 If the Sponsor fails to make any payment due to the University under this Agreement, without prejudice to any other right or remedy available to the University, the University may charge [interest](#) (both before and after any judgement) on the amount outstanding, on a daily basis [\[at the rate of \[four\] per cent per annum above the London Interbank Offer Rate from time to time in force\] OR \[in accordance with the Late Payments of Commercial Debts \(Interest\) Act 1998\]](#). That interest will be calculated from the date or last date for payment to the actual date of payment, both dates inclusive, and will be compounded quarterly. The Sponsor will pay that interest to the University on demand.

3.4 [\[Except as set out in Schedule 2,\]](#) the University will own all equipment purchased or constructed by it, or for it, using the Financial Contribution.

4. USE AND EXPLOITATION OF INTELLECTUAL PROPERTY

- 4.1 This Agreement does [not affect the ownership](#) of any Intellectual Property in any Background or in any other technology, design, work, invention, software, data, technique, Know-how, or materials that are not Results. The Intellectual Property in them will remain the property of the party that contributes them to the Project (or its licensors). No licence to use any Intellectual Property is granted or implied by this Agreement except the rights expressly granted in this Agreement.
- 4.2 Each Party grants the other a royalty-free, non-exclusive [licence to use its Background for the purpose of carrying out the Project](#), but for no other purpose. Neither party may grant any sub-licence to use the other's Background except that the Sponsor may allow its Group Companies, and any person working for or on behalf of the Sponsor or any Group Company, to use the University's Background for the purpose of carrying out the Project.
- 4.3 [The Sponsor](#) will own the Intellectual Property in the Results and may take such steps as it may decide from time to time, and at its own expense, to register and maintain any protection for that Intellectual Property, including filing and prosecuting patent applications for any of the Results. Where any [third party](#) such as a student or contractor is involved in the Project, the University or the party engaging that contractor (as the case may be) will ensure that the student and the contractor assign any IP they may have in the Results in order to be able to give effect to the provisions of this clause 4. The University will ensure that its employees involved in the creation of the Results give the Sponsor such assistance as the Sponsor may reasonably request in connection with the registration and protection of the Intellectual Property in the Results, including filing and prosecuting patent applications for any Result, and taking any action in respect of any alleged or actual infringement of that Intellectual Property.
- 4.4 To the extent that any Intellectual Property in the Results is capable of prospective assignment, the University [now assigns](#) those Intellectual Property to the Sponsor; and to the extent any Intellectual Property in the Results cannot prospectively be assigned, the University will assign those Intellectual Property to the Sponsor as and when they are created, at the request of the Sponsor.
- 4.5 The University will notify the Sponsor promptly after identifying any Result that the University believes is patentable, and will supply the

Sponsor with copies of that Result. The University will notify other Results to the Sponsor in the reports provided under clause 2.4.

- 4.6 The Sponsor grants the University a royalty-free, non-exclusive licence to use the Results for the purpose of carrying out the Project, but for no other purpose. The University may not grant any sub-licence to use the Results.

5. **CONFIDENTIALITY**

- 5.1 Neither party will [, either during the Project Period or [for \[3\]\[5\]\[7\]\[10\] years](#) after the end of the Project Period,] disclose to any third party, nor use for any purpose except carrying out the Project, any of the other party's Confidential Information.

- 5.2 Neither party will be in breach of any obligation to keep any Background, Results or other information confidential or not to disclose it to any other party to the extent that it is:

5.2.1 known to the party making the disclosure before its receipt from the other party, and not already subject to any obligation of confidentiality to the other party;

5.2.2 or becomes publicly known without any breach of this Agreement or any other undertaking to keep it confidential;

5.2.3 obtained by the party making the disclosure from a third party in circumstances where the party making the disclosure has no reason to believe that there has been a breach of an obligation of confidentiality owed to the other party;

5.2.4 independently developed by the party making the disclosure;

5.2.5 disclosed pursuant to the requirement of any law or regulation (provided, in the case of a disclosure under the [Freedom of Information Act 2000](#), none of the exceptions to that Act applies to the information disclosed) or the order of any Court of competent jurisdiction, and the party required to make that disclosure has informed the other of the requirement and the information required to be disclosed; or

5.2.6 approved for release in writing by an authorised representative of the other party.

- 5.3 The Sponsor will not be in breach of any obligation to keep any of the University's Background or other information confidential or not to disclose them to any third party by making them available to any Group Company or any person working for or on behalf of the Sponsor or a Group Company who needs to know the same in order to exercise the rights granted in this Agreement, provided they are not used except as expressly permitted by this Agreement and the recipient undertakes to keep that Background and information confidential.
- 5.4 If the University receives a request under the Freedom of Information Act 2000 to disclose any information that, under this Agreement, is the Sponsor's Confidential Information, it will notify the Sponsor and will consult with the Sponsor promptly and before making any disclosure under that Act. The Sponsor will respond to the University within 10 days after receiving the University's notice if that notice requests the Sponsor to provide information to assist the University to determine whether or not an exemption to the Freedom of Information Act applies to the information requested under that Act.
- 5.5 Neither the University nor the Sponsor will use the other's name or logo in any press release or product advertising, or for any other promotional purpose, without first obtaining the other's written consent; except that the University may identify the sums received from the Sponsor in the University's Annual Report and similar publications].

6. **LIMITATION OF LIABILITY**

- 6.1 Each of the parties [warrants](#) to the other that, to the best of its knowledge and belief (having made reasonable enquiry of those of its employees involved in the Project or likely to have relevant knowledge[and, in the case of the University, any student involved in the Project], but not having made any search of any public register) any advice or information given by it or any of its employees [or students] who work on the Project, or the content or use of any Results, any Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third-party rights.

OR

- 6.1 Neither of the parties [except under clause 6.8] makes any representation or gives any warranty to the other that any advice or information given by it or any of its employees or students who work

on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third-party rights.

6.2 [Except under \[the limited warranty in clause\[s\] 6.1\] and 6.8\]](#) and [the indemnity in clause 6.3, and subject to clause 6.6, neither party accepts any liability or responsibility for any use which may be made by the other party of any Results, nor for any reliance which may be placed by that other party on any Results, nor for advice or information given in connection with any Results.

6.3 The [Sponsor will indemnify](#) the University, [the Principal Investigator] and every [other] employee[and student] of the University (the Indemnified Parties), and keep them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Sponsor's use of any of the Results or any materials, works or information received from them pursuant to the terms of this Agreement, provided that the Indemnified Party must:

6.3.1 promptly notify the Sponsor of details of the claim;

6.3.2 not make any admission in relation to the claim;

6.3.3 allow the Sponsor to have the conduct of the defence or settlement of the claim; and

6.3.4 give the Sponsor all reasonable assistance (at the Sponsor's expense) in dealing with the claim.

The indemnity in this clause will not apply to the extent that the claim arises as a result of the Indemnified Party's negligence, its breach of clause 5, its deliberate breach of this Agreement or its knowing infringement of any third party's Intellectual Property.

6.4 Subject to clause 6.6, and except under the indemnity in clause 6.3, the liability of either party to the other for any breach of this Agreement, any negligence, or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not extend to any [indirect damages](#) or losses, or to any loss of profits, loss of revenue, loss of data, loss of contracts or opportunity, whether direct or indirect, even if the party bringing the claim has advised the other of

the possibility of those losses, or if they were within the other party's contemplation.

- 6.5 Subject to clause 6.6, and except under the indemnity in clause 6.3, the [aggregate liability](#) of each party to the other for all and any breaches of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project, any Background and the Results, will not exceed in total [the Financial Contribution].
- 6.6 [Nothing in this Agreement limits or excludes either party's liability](#) for:
- 6.6.1 death or personal injury;
 - 6.6.2 any fraud or for any sort of liability that, by law, cannot be limited or excluded; or
 - 6.6.3 any loss or damage caused by a deliberate breach of this Agreement or a breach of clause 6.
- 6.7 The express undertakings and warranties given by the parties in this Agreement are in lieu of [all other warranties, conditions, terms](#), undertakings and obligations, whether express or implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing or in any other way. All of these are excluded to the fullest extent permitted by law.
- [6.8 [Any assignment made under or pursuant to clause 4.4 is made or will be made with [full title guarantee](#).] OR [The University warrants to the Sponsor that in relation to any assignment made under or pursuant to clause 4.4:
- 6.8.1 the University has the right to dispose of the Intellectual Property in the Results and that the University it will, at its own cost, do all that it reasonably can to give the title that it purports to give; and
 - 6.8.2 that the Intellectual Property in the Results is free from all charges and encumbrances and rights of any third party (except those that the University is unaware or could not reasonably be aware of.)

7. **FORCE MAJEURE**

If the performance by either party of any of its obligations under this Agreement (except a payment obligation) is delayed or prevented by circumstances beyond its reasonable control, that party will not be in breach of this Agreement because of that delay in performance. However, if the delay in performance is more than [3][6] months, the other party may terminate this Agreement with immediate effect by giving written notice to the other party.

8. **TERMINATION**

8.1 [Either party may terminate](#) this Agreement with immediate effect by giving notice to the other party if:

8.1.1 the other party is in breach of any provision of this Agreement and (if it is capable of remedy) the breach has not been remedied within [30][60][90] days after receipt of written notice specifying the breach and requiring its remedy; or

8.1.2 the other party becomes insolvent, or if an order is made or a resolution is passed for its winding up (except voluntarily for the purpose of solvent amalgamation or reconstruction), or if an administrator, administrative receiver or receiver is appointed over the whole or any part of the other party's assets, or if the other party makes any arrangement with its creditors.

[8.2 Each of the parties will notify the other promptly if at any time any of the [Key Personnel appointed by that party is unable or unwilling to continue](#) to be involved in the Project. Within [3][6] months after the date of that notice, the party who originally appointed that member of the Key Personnel will nominate a successor. The other party will not unreasonably refuse to accept the nominated successor or if the appointor cannot find a successor, either party may terminate this Agreement by giving the other not less than [3] months' notice.]

8.3 Clauses 1, 4, 5, 6, 7, 8.3, 8.4[, 8.5] and 9 will [survive the expiry of the Project Period](#) or the termination of this Agreement for any reason and will continue indefinitely.

8.4 On the termination of this Agreement, the Sponsor will pay the University for all work done prior to termination. If the Sponsor has paid any of the Financial Contribution in advance and the whole of

that contribution has not, by the end of the Project Period or the termination of this Agreement, been used by the University for the purposes for which that Financial Contribution was provided, the University will return to the Sponsor the unused portion of that contribution.

- [8.5 Following the termination of this Agreement [by the University] under clause 8.2, if the Financial Contribution includes the costs of employing any University staff involved in the Project, the Sponsor will continue to reimburse, in accordance with clause 3, the actual direct employment costs of staff who were appointed by the University to work on the Project before the service of the notice, provided that the University takes all reasonable steps to minimise those costs. Reimbursement will continue until the effective date of termination of each staff contract or the date on which the Project was to have ended (whichever is the earlier). Those direct employment costs will include a proportion of any redundancy costs that have been incurred by the University as a direct result of the termination of this Agreement, that proportion to be calculated by dividing the individual's involvement in the Project by the duration of his period of employment by the University.]

9. GENERAL

- 9.1 **Notices:** Any notice to be given under this Agreement must be in writing, may be delivered to the other party or parties by any of the methods set out in the left hand column below, and will be deemed to be received on the corresponding day set out in the right hand column:

| Method of service | Deemed day of receipt |
|---|--|
| By hand or courier | the day of delivery |
| By pre-paid first class post | the second Business Day after posting |
| By recorded delivery post | the next Business Day after posting |
| By fax (provided the sender's fax machine confirms complete and error-free transmission of that notice to the correct fax number) | the next Business Day after sending or, if sent before 16.00 (sender's local time) on the Business Day it was sent |

The parties' respective representatives for the receipt of notices are, until changed by notice given in accordance with this clause, as follows:

For the University:

Name:

Address:

Fax number:

For the Sponsor:

Name:

Address:

Fax number:

- 9.2 **Headings:** The headings in this Agreement are for ease of reference only; they do not affect its construction or interpretation.
- 9.3 **Assignment:** Neither party may assign or transfer this Agreement as a whole, or any of its rights or obligations under it, without first obtaining the written consent of the other party. That consent may not be unreasonably withheld or delayed.
- 9.4 **Illegal/unenforceable provisions:** If the whole or any part of any provision of this Agreement is void or unenforceable in any jurisdiction, the other provisions of this Agreement, and the rest of the void or unenforceable provision, will continue in force in that jurisdiction, and the validity and enforceability of that provision in any other jurisdiction will not be affected.
- 9.5 **Waiver of rights:** If a party fails to enforce, or delays in enforcing, an obligation of the other party, or fails to exercise, or delays in exercising, a right under this Agreement, that failure or delay will not affect its right to enforce that obligation or constitute a waiver of that right. Any waiver of any provision of this Agreement will not, unless expressly stated to the contrary, constitute a waiver of that provision on a future occasion.
- 9.6 **No agency:** Nothing in this Agreement creates, implies or evidences any partnership or joint venture between the parties, or the relationship between them of principal and agent. Neither party has any authority to make any representation or commitment, or to incur any liability, on behalf of the other.
- 9.7 **Entire agreement:** This Agreement constitutes the entire agreement between the parties relating to its subject matter. Each party acknowledges that it has not entered into this Agreement on the basis

of any warranty, representation, statement, agreement or undertaking except those expressly set out in this Agreement. Each party waives any claim for breach of this Agreement, or any right to rescind this Agreement in respect of, any representation which is not an express provision of this Agreement. However, this clause does not exclude any liability which either party may have to the other (or any right which either party may have to rescind this Agreement) in respect of any fraudulent misrepresentation or fraudulent concealment prior to the execution of this Agreement.

- 9.8 **Formalities:** Each party will take any action and execute any document reasonably required by the other party to give effect to any of its rights under this Agreement, or to enable their registration in any relevant territory provided the requesting party pays the other party's reasonable expenses.
- 9.9 **Amendments:** No variation or amendment of this Agreement will be effective unless it is made in writing and signed by each party's representative.
- 9.10 **Third parties:** No one except a party to this Agreement has any right to prevent the amendment of this Agreement or its termination, and no one except a party to this Agreement may enforce any benefit conferred by this Agreement, unless this Agreement expressly provides otherwise.
- 9.11 **Governing law:** This Agreement is governed by, and is to be construed in accordance with, English law. The English Courts will have exclusive jurisdiction to deal with any dispute which has arisen or may arise out of, or in connection with, this Agreement, except that either party may bring proceedings for an injunction in any jurisdiction.
- 9.12 **Escalation:** If the parties are unable to reach agreement on any issue concerning this Agreement or the Project within 14 days after one party has notified the other of that issue, they will refer the matter to [*insert officer*] in the case of the University, and to [*insert officer*] in the case of the Sponsor in an attempt to resolve the issue within 14 days after the referral. Either party may bring proceedings in accordance with clause 10.11 if the matter has not been resolved within that 14 day period, and either party may apply to the court for an injunction whether or not any issue has been escalated under this clause.

SIGNED for and on behalf of the
University:

SIGNED for and on behalf of the
Sponsor:

Name

Name

Position

Position

Signature

Signature

Read and understood by the Principal
Investigator:

Read and understood by the
Sponsor's Supervisor:

.....
Signature

.....
Signature

.....
Date

.....
Date

SCHEDULE 1

The Financial Contribution

This Schedule should set out complete details of the Financial Contribution, e.g. the types of expenditure for which the Sponsor will reimburse the University (see below for an example), the maximum amount that the Sponsor will pay, any milestones to be met and any conditions attaching to payment.

The parties may agree that the Sponsor will cover increases in salary, meet national pay awards, superannuation and NI contributions. In that case this Schedule should reflect this.

[The starting point is that the Sponsor will meet the full economic cost of the Project.]

[Other examples of financial models to be included]

| | Year One | Year Two |
|---|----------|----------|
| Salary for [name of Appointee] at [x] including superannuation and NI | £ | £ |
| Overheads (*% on salary) | £ | £ |
| Consumables | £ | £ |
| Equipment <i>[itemise]</i> | £ | £ |
| Total | £ | £ |

All amounts in this Schedule exclude VAT.

The University's Finance Officer is: *[insert details]*

All payments of the Financial Contribution will be made by [bank transfer to: *[insert details]*]

SCHEDULE 2

The Project

This Schedule should contain a full description of the Project, clearly setting out what each party is to do (with a timetable if appropriate), and the human resources, facilities and equipment each party is to provide. Below is a list of the matters that should be covered in this Schedule. It is not exhaustive and there may be additional issues that are important to the Project.

Unless this Schedule states otherwise, all equipment bought by the University with the Financial Contribution will belong to the University.

Scope of the Project

Aims of the Project

Any Key Personnel to be provided by the University (including the Principal Investigator)

Any Key Personnel to be provided by the Sponsor (including the Sponsor's Supervisor (if any))

Numbers of other full and part time staff to be provided by each party

If either party is to recruit any key personnel, and whether the approval of the other party is necessary, should be clearly stated in this Schedule.

Students participating in the Project

Project Management

who is to act as overall project manager

responsibilities of project manager

project meetings (frequency, location and representation of each party)

Facilities to be provided by each party

Equipment to be provided by each party (and whether, if provided for use by the other, it is donated to the other or is on loan until the end of the Project. If any equipment is on loan, this Schedule should set out responsibility for keeping it in good condition, maintaining and insuring it.)

Where the Project is to be carried out

Any Background (including materials) that the Sponsor must provide

Any Background (including materials) that the University must provide

Any Background (including materials) that is to be obtained by either party from a third party

Whether all Background is to be kept Confidential or which Background is to be kept confidential, for instance:

All of the Sponsor's Background [except ?????] is Confidential Information.

Anticipated outputs or Results

Tasks to be performed by each party (with timetable of major milestones)

SCHEDULE 3

Good Data Management Practices

1. Research data must be generated using sound scientific techniques and processes;
2. Research data must be accurately recorded in accordance with good scientific practices by the people conducting the research;
3. Research data must be analysed appropriately, without bias and in accordance with good scientific practices;
4. Research data and the Results must be stored securely and be easily retrievable;
5. Data trails must be kept to allow people to demonstrate easily and to reconstruct key decisions made during the conduct of the research, presentations made about the research and conclusions reached in respect of the research; and
6. Each party must have the right, on not less than 30 days written notice, to visit any other party to verify that it is complying with the above practices and procedures.