

Divisão de Pós-graduação e Pesquisa – Academia do INPI

Professor: Mauro Catharino Vieira da Luz e Dirceu Yoshikazu Teruya

Disciplina: Contratos de Tecnologia

Código: CTec.el.3

e-mail: mauro luz@inpi.gov.br;

Carga Horária: 45

Créditos: 3

Tipo:

Obrigatórias

Eletivas

X

Pré-requisitos: Não há

Objetivos da disciplina

O objetivo geral da disciplina é estimular a produção de conhecimento sistemático envolvendo contratos que envolvem Propriedade Industrial e Transferência de Tecnologia. Mais especificamente, o emprego do contrato de tecnologia como unidade de análise (evidências empíricas); variável de negociação (práticas contratuais); e objeto de política pública (mercado de ativos intangíveis).

O objetivo específico consiste em conhecer e discutir as especificidades do objeto dos contratos de PI e TT; externalidade das decisões dos agentes nesses processos; escopo da política pública e da regulamentação sobre o tema; e as diretrizes e procedimento do registro dos contratos sob responsabilidade do INPI.

Ementa

1. o objeto dos contratos de PI e TT
2. a importância dos contratos dos contratos de PI e TT
3. a questão das partes contratuais
4. as questões envolvendo os termos contratuais
5. histórico da transferência de tecnologia
6. questões emergentes envolvendo contratos de PI e TT
7. histórico da atuação do INPI nos contratos de PI e TT
8. diretrizes e procedimentos para o registro de contratos de PI
9. diretrizes e procedimentos para o registro de contratos de TT

Conteúdo programático - Cronograma de atividades

aula 1 - O objeto dos contratos de PI e TT

- 1.1 considerações gerais sobre contratos: perspectiva jurídica, econômica e técnica
- 1.2 especificidades do objeto dos contratos de PI e TT: ativos intangíveis
- 1.1 contrato de PI e TT como objeto de estudo: instrumento, termos, objeto e partes

aula 2 - A importância dos contratos de PI e TT

- 2.1 contratos dos contratos de PI e TT: perspectiva da microeconômica
- 2.2 contratos dos contratos de PI e TT: perspectiva do sistema de produção e inovação
- 2.3 contratos dos contratos de PI e TT: perspectiva da política pública

aula 3 - A questão das partes contratuais

- 3.1 partes contratuais: contratos entre universidade e empresa
- 3.2 partes contratuais: contratos entre empresas independentes
- 3.3 partes contratuais: contratos entre empresas relacionadas

aula 4 - As questões envolvendo os termos contratuais

- 4.1 termos contratuais: escopo dos direitos
- 4.2 termos contratuais: características das obrigações
- 4.3 termos contratuais: cláusulas restritivas

aula 5 - Histórico da transferência de tecnologia

- 5.1 histórico da visão de TT: foco na informação
- 5.2 histórico da visão de TT: foco na capacitação
- 5.3 histórico da visão de TT: foco na interação

aula 6 - Questões emergentes envolvendo contratos de PI e TT

- 6.1 questões emergentes: contratos de PI e TT e competitividade
- 6.2 questões emergentes: contratos de PI e TT e sustentabilidade
- 6.3 questões emergentes: contratos de PI e TT e indústria 4.0
- 6.4 questões emergentes: Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual de 2020

aula 7 - Histórico da atuação do INPI nos contratos de PI e TT

- 7.1 histórico da atuação do INPI nos contratos: substituição de importações
- 7.2 histórico da atuação do INPI nos contratos: pós-TRIPS
- 7.3 histórico da atuação do INPI nos contratos: contexto atual

aula 8 - Diretrizes e procedimentos para o registro de contratos de PI

- 8.1 licenciamento de patentes, marcas, desenhos industriais e topografias de CI
- 8.2 registro de contratos de master franquias e franquias empresariais

aula 9 - Diretrizes e procedimentos para o registro de contratos de fornecimento de fornecimento de tecnologia

- 8.1 contratos de know how e transferência de tecnologia envolvendo software
- 8.2 prestação de serviços que impliquem em transferência de tecnologia.

Bibliografia básica

- AMESSE F., COHENDET, P. Technology transfer revisited from the perspective of the knowledge-based economy. Research Policy 30. 2001
- ARORA, A. et al. Markets for technology and their implications for corporate strategy. Industrial and corporate change. V. 10. N.2. 2001
- BARBOSA, D.B. A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual: o

caso sul americano. Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). 2005

BERTONI, REBECA BULHÕES. O Papel da Transferência de Tecnologia no Sistema Nacional de Inovação Brasileiro: uma perspectiva estruturalista e evolucionária. (Tese doutorado) Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2020.

BRANCHER, PAULO M. R. Contratos de licenciamento de propriedade industrial. Autonomia Privada e ordem pública. Belo Horizonte: Forum, 2019

Brasil. Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. (GIPI). Secretaria Executiva do GIPI: Ministério da Economia. Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI), 2020

DIAS, JOSÉ CARLOS VAZ E; LEONARDO SANT'ANNA ; KELLER, G. M. F. . Novos horizontes negociais nas plataformas digitais baseados em: a concorrência desleal sob a prática do geo-blocking e geo-pricing. REVISTA QUAESTIO IURIS, v. 13, p. 1914-1938, 2020.

FRANCO, Karin Klempp. A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia – perspectiva do direito de propriedade industrial, das normas cambiais e tributárias e do direito concorrencial. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós- graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

FREITAS PINTO, Kátia Regina do Valle. Integração entre Propriedade Intelectual e Defesa da Concorrência: o licenciamento de patentes no Brasil. Tese (Doutorado em Economia) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.

FURTADO, Gustavo Guedes. Transferência de Tecnologia no Brasil: uma análise de condições contratuais restritivas. Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.

FURTADO, F. As relações tecnológicas do Brasil com o mundo exterior: passado, presente e perspectivas. Revista USP; n. 89, 2011.

DE NEGRI, Fernanda. Novos caminhos para a inovação no Brasil. IPEA. 2018

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Instrução Normativa nº 70/2017 - Dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia. 2017

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Resolução nº 199/2017 – Dispõe sobre as Diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia. 2017.

LEOPARDI MELLO, MT. Propriedade Intelectual e Concorrência, Revista Brasileira de Inovação, Rio de Janeiro (RJ), 8 (2), p.371-402, julho/dezembro 2009.

Organisation For Economic Co-operation And development (OECD). Intellectual Property as an Economic Asset: key issues in valuation and exploitation: background and issues. 2005

OLIARI, R C. Aspectos tributários da transferência internacional de tecnologia [dissertação] : a questão dos preços de transferência . Florianópolis, SC, 2013.

OEKMAN, B. et al. Transfer of Technology to Developing Countries: Unilateral and Multilateral Policy Options. World Development Vol. 33, No. 10, pp. 1587–1602, 2005

RAPHAELA MAGNNO ROSA PORTILHO. A interação entre empresários e universidades para pesquisa, desenvolvimento e inovação: possível aplicação e efetividade dos Lambert agreements no Brasil.. Tese (Doutorado em Direito em Empresa) - Faculdade de Direito da Uerj. 2020

ROCHA, G.; RAUEN, A. Mais desoneração, mais inovação? Uma avaliação da recente estratégia brasileira de intensificação dos incentivos fiscais à pesquisa e desenvolvimento. IPEA. TD n. 2.393, 2018.

SANTOS, ESTER CARNEIRO DO COUTO. Transferência internacional de tecnologia. in Economia da ciência, tecnologia e inovação : fundamentos teóricos e a economia global / Márcia Siqueira Rapini, Janaina Ruffoni, Leandro Alves Silva e Eduardo da Motta e Albuquerque organizadores. – 2.ed.Belo Horizonte: FACE – UFMG, 2021.

SUZIGAN, W. Elementos essenciais da política industrial. ALBUQUERQUE, E. Metamorfoses do capitalismo e processos de catch up. Belo Horizonte: UFMG, 2017.

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO). Industrial development report 2020. Industrializing in the digital age. Vienna, 2019

WIPO. Successful Technology Licensing (STL). 2014

WIPO. World Intellectual Property Report. The Changing Face of Innovation. 2011

WIPO. World Intellectual Property Report 2017: Intangible Capital in Global Value Chains. 2017

WIPO. A missing link in the analysis of global value chains: cross-border flows of intangible assets, taxation and related measurement implications Economic Research Working Paper No. 37. 2017

WIPO Measuring the income to intangibles in goods production: a global value chain approach. Economic Research Working Paper No. 36. 2017

WIPO, INPI. DL 101P BR – Módulo 12 – Contratos de Tecnologia. 2021

ZUCOLOTO et al. Intellectual property and socio-economic development country study Brazil. WIPO - Committee On Development And Intellectual Property (Cdip), 2013

Bibliografia completa

moodle