

## Divisão de Pós-graduação e Pesquisa – Academia do INPI

**Professor:** Mauro Catharino Vieira da Luz

**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 produção de conhecimento sistemático envolvendo contratos de Propriedade Industrial e transferência de tecnologia e 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 na área; 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 e econômica
- 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

### **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**

- Al-AALI , A.Y., TEECE, D. J.. Towards the (Strategic) Management of Intellectual Property: Retrospective and Prospective, California Management Review, Vol. 55, No. 4, 2013
- AMESSE F., COHENDET, P. Technology transfer revisited from the perspective of the knowledge-based economy. Research Policy 30 (2001) 1459–1478
- 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
- BARRA, M C. Internacionalização da P&D: uma discussão do processo decisório locacional. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências. / Mariana Correa Barra Campinas,SP, 2011

- BELL, M. CASSIOLATO, J. the access of developing countries to new technologies: the need for new approaches to management and policy for technology imports in brazilian industry. In estudo da competitividade da industria brasileira. 1993.
- BOZEMAN, B. et al. Research collaboration in universities and academic entrepreneurship: the-state-of-the-art. *J Technol Transf* (2013) 38:1–67. 2013
- DUNNING, John H. The theory of Transnational Corporations. Londres e Nova York: UNCTAD, 1993.
- CASSIOLATO, J. E., ELIAS, L. A. Indicadores do Balanço de Pagamentos Tecnológicos. Rio de Janeiro, 2003.
- CLOSS, L et al. Organizational Factors that Affect the University-Industry Technology Transfer Processes of a Private University. *Journal of Technology Management & Innovation*. Volume 7, Issue 1. 2012
- DALMARCO, G. ET AL. Universities' Intellectual Property: Path for Innovation or Patent Competition? *Journal of Technology Management & Innovation*. Volume 6, Issue 3, 2011.
- FISHER, WW, OBERHOLZER-GEE F. Strategic Management of Intellectual Property: An Integrated Approach. *California Management Review*, Vol. 55, No. 4. 2013
- FRANCO, Karin Klemp. 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. 2018.IPEA
- GOMES, Rogério. A internacionalização das atividades tecnológicas pelas empresas transnacionais: elementos de organização industrial da economia da inovação. Tese (Doutorado em Economia). Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003.
- ICTSD. Partnerships between the Least Developed and Most Advanced Economies. Programme on IPRs and Sustainable Development, Issue Paper No. 23, International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, Switzerland.
- 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.
- 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
- LEOPARDI MELLO, MT. Propriedade Intelectual e Concorrência, *Revista Brasileira de Inovação*, Rio de Janeiro (RJ), 8 (2), p.371-402, julho/dezembro 2009.
- MARTINS, RO. Os núcleos de inovação tecnológica como estratégia das políticas de inovação do MCT (2004-2010) *Latin American Journal Of Business Manegement*. v. 3, n. 2, p. 226-247, 2012.
- Organisation For Economic Co-operation And development (OECD). Proposed Standard Method of Compiling and Interpreting Technology Balance of Payments data. TBP

MANUAL 1990. Disponível em:

<http://www.oecd.org/science/innovationinsciencetechnologyanindustry/2347115.pdf>>

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

SARTI, Fernando; HIRATUKA, Célio. Desempenho recente da indústria brasileira no contexto de mudanças estruturais domésticas e globais. Campinas: Unicamp. IE, 2017.

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

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

BRASIL. Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI). Política de propriedade intelectual das instituições científicas e tecnológicas: Relatório Formicit 2011. 2012

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

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 (2012) DL 101P BR – Módulo 12 – Contratos de Tecnologia

## Bibliografia completa

[https://drive.google.com/drive/folders/1vfWGVkxG0AC4\\_tqBrfOUOMJJgIzqz8Cs?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1vfWGVkxG0AC4_tqBrfOUOMJJgIzqz8Cs?usp=sharing)



