

GUIA DE ORIENTAÇÃO

ACORDOS DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

**NOS TERMOS DO MARCO LEGAL DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

**MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO**



Presidente da República

Luis Inácio Lula da Silva

Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação

Luciana Barbosa de Oliveira Santos

Secretário-Executivo

Luis Manoel Rebelo Fernandes

Diretor do Departamento de Fundos e Investimentos

Raphael Padula

Coordenador-Geral de Instrumentos de Apoio à Inovação

José Afonso Cosmo Júnior

Coordenadora de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia

Denise de Almeida Pereira

Apoio

Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (Fortec)

Coordenação-Geral de Instrumentos de Apoio à Inovação - Equipe Técnica

José Afonso Cosmo Júnior

Denise de Almeida Pereira

B823g Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Guia de orientação: acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação nos termos do marco legal de ciência, tecnologia e inovação / Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. -- Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2023.

34 p.

Apoio: Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia – FORTEC

ISBN: 978-65-5471-034-3 (versão digital)

1. Parceria de pesquisa e desenvolvimento – ICT – Brasil. 2. Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação – Brasil. 3. ICT – Brasil. 4. Marco regulatório – Ciência, tecnologia, inovação – Brasil. I. Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. II. FORTEC. III. Título.

CDU 5/6(81)

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GUIA DE ORIENTAÇÃO

**ACORDOS DE PARCERIA
PARA PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E
INOVAÇÃO**

**NOS TERMOS DO MARCO LEGAL DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

JUNHO DE 2023

SUMÁRIO

PREFÁCIO	5
INTRODUÇÃO	6
ACORDOS DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	7
1. Contexto	7
2. Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI) e os Acordos de Parceria para PD&I	10
3. Importância	14
4. Principais cláusulas e condições	18
4.1 Objeto	18
4.2 Plano de trabalho	18
4.3 Atribuições e responsabilidades dos parceiros	20
4.4 Prestação de contas e acompanhamento	21
4.5 Propriedade Intelectual (PI)	22
5. Motivação, autorizações e pareceres recomendados para a celebração de Acordo de Parceria para PD&I por ICT pública	28
CONCLUSÃO	30
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31

PREFÁCIO

O Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – P,D&I pode ser considerado um dos instrumentos mais importantes do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI), porque permite alocar de forma simples e eficaz as competências instaladas nas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), tanto em termos de capital intelectual, quanto infraestrutura de pesquisa, para o desenvolvimento de soluções tecnológicas de interesse do setor empresarial e público.

No âmbito do MLCTI, o Acordo de P,D&I ganhou novos contornos e agora encontra-se disciplinado de forma a trazer maior segurança jurídica para as instituições envolvidas. A legislação estabelece a não necessidade de chamamento público para a escolha do parceiro externo, possibilita a cessão pela ICT da titularidade da propriedade intelectual gerada em conjunto, mediante compensação economicamente mensurável, criando assim um ambiente mais estimulante para a sua implementação.

Ainda, o Acordo de P,D&I traz outros ganhos importantes, como a promoção da fertilização cruzada de conhecimento entre as partes envolvidas, permite a formação de alunos das ICTs em áreas tecnológicas estratégicas e também permite o incremento de equipamentos aos laboratórios das ICTs.

É um instrumento que também potencializa a transferência de tecnologia, já que é desenhado para desenvolver conjuntamente uma solução tecnológica já mapeada pela parceria.

É, portanto, de grande interesse do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação que este e os demais instrumentos do MLCTI tenham seu uso disseminado, o que motiva a construção de materiais e demais ações de orientação, como este e os demais textos em produção com a importante parceria do Fortec.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI

INTRODUÇÃO

Este Guia é parte de uma série que versa sobre os principais instrumentos jurídicos do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI), construída a partir de parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (Fortec).

Cada guia desta série versa sobre um instrumento do MLCTI em separado, para facilitar a sua utilização como material de orientação, mas com o cuidado de manter a coerência lógica com os demais volumes. Neste volume são abordados os **acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação**, instrumento fundamental para a cooperação entre entes públicos e privados do Sistema Nacional de CT&I.

Os Guias de Orientação sobre instrumentos foram motivados não apenas pela relevância dos temas, mas também pela insuficiência de documentação já disponível para auxiliar a sua documentação. São também instrumentos de aplicação complexa, em que o MLCTI trouxe profundas alterações frente à prática anterior, o que muitas vezes suscita dúvidas e questionamentos.

Os guias procuram aliar a perspectiva jurídica com aspectos práticos da aplicação dos instrumentos, oferecendo caminhos concretos para sua utilização. Sendo o tema da inovação naturalmente fluido, espera-se que os guias sejam revisados periodicamente, buscando assimilar tanto as experiências das diferentes instituições como eventuais impactos de alterações no marco regulatório para o setor.

ACORDOS DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Juliana Crepalde • Nathália Domingues Oliveira Barbosa

1. Contexto

Este capítulo tem o objetivo de auxiliar as instituições na adoção dos Acordos de Parceria para PD&I. Para tanto, irá abordar temas como a importância do instrumento, seu conceito e suas principais cláusulas, notadamente no que tange aos aspectos de propriedade intelectual, incluindo os cenários de negociação envolvendo a propriedade intelectual resultante desses acordos.

A inovação é um desafio complexo que demanda a interação de diversos agentes que aportam diferentes competências para o processo inovativo. Deste processo participam as empresas, o governo, as universidades e demais instituições de pesquisa, as instituições de fomento e os investidores privados, que em conjunto atuam para que novas soluções, tecnológicas ou não, possam gerar valor e trazer benefícios para a sociedade.

Nesse contexto, com vistas a formalizar a interação notadamente entre as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e as empresas, um dos arranjos que podem ser utilizados é o Acordo de Parceria para PD&I. Diante do caráter estratégico do instrumento, é fundamental entender a sua importância e suas principais características, trazendo maior segurança jurídica para a sua adoção.

Conforme Cannady (2015), “development agreements” ou acordos de desenvolvimento são acordos em que as partes conjugam esforços para desenvolver uma solução para um desafio tecnológico, valendo-se de esforços colaborativos de suas equipes, para a execução de atividades de pesquisa e desenvolvimento para a consecução de um projeto específico

com prazo determinado, com a inclusão das atividades de inovação.

Em seu conceito legal, entende-se o Acordo de Parceria para PD&I como o instrumento jurídico celebrado por ICT¹ com instituições públicas ou privadas para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo, sem transferência de recursos financeiros públicos para o parceiro privado, conforme o art. 35, do Decreto nº 9.283/2018, parte do MLTCI, transcrito abaixo:

Art. 35. O acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação é o instrumento jurídico celebrado por ICT com instituições públicas ou privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo, sem transferência de recursos financeiros públicos para o parceiro privado, observado o disposto no art. 9º da Lei nº 10.973, de 2004.

O Acordo de Parceria para PD&I é capaz de estimular arranjos de inovação no País, criando a capacidade das empresas exercerem seus programas de inovação aberta, a partir de demandas por soluções tecnológicas que podem ser atendidas por ICTs. Pelo lado das ICTs, pode ser um instrumento para fomentar a realização de pesquisas orientadas para o mercado (CREPALDE et al., 2021).

Assim, o Acordo de Parceria para PD&I pode ser conceituado como o instrumento jurídico que objetiva a realização de atividades conjuntas de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), que constitui obrigação de meio, com risco de não se alcançar o resultado almejado, capaz de gerar conhecimento e resultados apropriáveis por direitos de propriedade intelectual

¹ Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), nas quais se incluem as universidades e outras instituições sem fins lucrativos que se dedicam à pesquisa ou ao desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos.

passíveis de serem aplicados para a obtenção de um novo produto, processo ou serviço.

Cabe diferenciar brevemente o Acordo de Parceria para PD&I do Convênio para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (Convênio para PD&I), este conceituado no art. 38, do Decreto nº 9.283/2018². Trata-se de instrumentos jurídicos bastante próximos, ambos tendo por objeto a execução de atividades de PD&I, sendo a principal diferença a existência de transferência de recursos financeiros públicos para o desenvolvimento do projeto que integra a negociação entre as partes. Caso haja a transferência de recursos financeiros públicos, o instrumento jurídico adequado a ser adotado é o Convênio para PD&I e não o Acordo de Parceria para PD&I.

A partir destes conceitos apresentados, é possível depreender os elementos intrínsecos dos Acordos de Parceria para PD&I, que podem nortear a escolha do instrumento jurídico, quais sejam: cooperação das partes, projeto específico, risco de não se alcançar o resultado esperado e realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

² “Art. 38. O convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação é o instrumento jurídico celebrado entre os órgãos e as entidades da União, as agências de fomento e as ICT públicas e privadas para execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com transferência de recursos financeiros públicos, observado o disposto no art. 9º-A da Lei nº 10.973, de 2004”.

2. Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI) e os Acordos de Parceria para PD&I

O MLCTI³ nasceu, em especial, a partir da identificação da necessidade de aprimoramento da Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004), que precisava avançar para trazer mais segurança jurídica para a promoção da inovação no Brasil.

Nesse sentido, foram movidos esforços de diversos setores da sociedade para a edição de uma nova lei, com o principal propósito de trazer mais flexibilidade na interação entre as ICTs e os diversos atores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) brasileiro, sobremaneira as empresas.

Estes esforços culminaram na edição da Lei nº 13.243/2016, que trouxe vários avanços para a legislação brasileira e modificou várias normas, em especial a Lei de Inovação.

Em muitos casos, o MLCTI trouxe modificações para dar mais clareza e segurança jurídica para a adequada implementação prática dos arranjos previstos na Lei de Inovação desde 2004. Tal foi o caso dos Acordos de Parceria para PD&I, tendo a Lei nº 13.243/2016 trazido modificações normativas com o objetivo de facilitar a sua adoção.

Dentre as principais modificações⁴, em primeiro lugar está a inclusão da previsão de dispensa de licitação ou processo equivalente para a celebração de Acordos de Parceria para PD&I, trazida pelo art. 36, do Decreto nº 9.283/2018, nos seguintes termos:

³ O MLCTI compreende o conjunto de dispositivos normativos que tratam a matéria de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, composto por: Emenda Constitucional nº 85/2015, Lei Federal nº 13.243/2016 e o Decreto nº 9.283/2018, que regulamenta a referida lei e outros diplomas legais.

⁴ Sobre as mudanças implementadas nos Acordos de Parceria para PD&I pelo MLCTI: ver DOMINGUES et al in RAPINI e BARBOSA (2021).

Art. 36. A celebração do acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação dispensará licitação ou outro processo competitivo de seleção equivalente.

Antes do MLCTI, a dúvida sobre a necessidade ou não de procedimento licitatório para a sua celebração dificultava ou desencorajava a adoção do instrumento jurídico. Inclusive, alguns autores já defendiam a desnecessidade de licitação para os Acordos de Parceria para PD&I⁵, em razão de a licitação não ser compatível com o instrumento.

Contudo, em que pese a defesa da literatura quanto à desnecessidade de licitação, ainda não havia uma disposição normativa para fundamentar esse entendimento, o que trazia insegurança jurídica sobre essa questão. Essa situação, então, foi resolvida com a edição do Decreto nº 9.283/2018, com a previsão expressa da dispensa.

Outra importante modificação trazida pelo MLCTI foi a previsão mais clara sobre a possibilidade de transferência de tecnologia com exclusividade e sem a necessidade de haver oferta pública a ser realizada pela, conforme o art. 6º, § 1º-A, da Lei de Inovação, *in verbis*:

Art. 6º É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria. (...).

§ 1º-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração.

Assim, a propriedade intelectual resultante de um Acordo de Parceria para PD&I poderá ser licenciada com exclusividade para a empresa que participou juntamente com a ICT no acordo e cooperou para o desenvolvimento do projeto sem que haja a

⁵ Pimentel et al (2010); Sundfeld e Souza (2013).

obrigação da realização de chamamento público, configurando uma hipótese de contratação direta com a empresa parceira.

Importante destacar que as partícipes deverão, para tanto, celebrar o respectivo instrumento jurídico para tratar da transferência da tecnologia, que irá incluir as cláusulas negociadas, incluindo a remuneração para a ICT.

Ademais, outra importante previsão trazida pelo MLCTI foi a possibilidade de cessão dos direitos da ICT sobre a propriedade intelectual resultante de um Acordo de Parceria para PD&I para o parceiro privado que a desenvolveu conjuntamente. A referida possibilidade é tratada no art. 9º, §3º, da Lei de Inovação, e no art. 37, §1º e §2º, do Decreto nº 9.283/2018, abaixo transcritos, e confere segurança jurídica para uma prática que já ocorria (RAUEN, 2016).

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

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

(...)

Art. 37. As partes deverão definir, no acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, de maneira a assegurar aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia, observado o disposto no § 4º ao § 7º do art. 6º da Lei nº 10.973, de 2004.

§ 1º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no caput serão asseguradas aos parceiros, nos termos

estabelecidos no acordo, hipótese em que será admitido à ICT pública ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, inclusive quanto ao licenciamento da criação à administração pública sem o pagamento de royalty ou de outro tipo de remuneração.

§ 2º Na hipótese de a ICT pública ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual, o acordo de parceria deverá prever que o parceiro detentor do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação no prazo e nas condições definidos no acordo, situação em que os direitos de propriedade intelectual serão revertidos em favor da ICT pública, conforme disposto em sua política de inovação.

Para que haja a cessão, deverá haver a previsão dessa possibilidade no Acordo de Parceria para PD&I e o parceiro privado deverá remunerar a ICT, seja mediante compensação financeira ou não financeira, devendo ser economicamente mensurável. Assim, por exemplo, poderá ser negociado um valor específico em moeda, ou ainda a participação da ICT na sociedade que recebeu a cessão ou o usufruto de ações ou quotas da empresa cessionária, dentre outras formas, desde que economicamente mensurável.

Deverá também haver a previsão no acordo de que o parceiro para o qual foi realizada a cessão perderá automaticamente os direitos cedidos caso não comercialize a criação cedida no prazo e nas condições definidos no contrato de cessão, situação em que os direitos de propriedade intelectual serão revertidos em favor da ICT pública.

Com as várias modificações e as novas disposições que desburocratizam e trazem maior segurança jurídica para a adoção dos Acordos de Parceria para PD&I trazidas pelo MLCTI, pode-se dizer que há uma legislação de regência que incentiva a sua utilização.

3. Importância

O Acordo de Parceria para PD&I pode ser considerado um dos mais importantes instrumentos previstos no MLCTI para incrementar os resultados de inovação no Brasil.

Isso porque é um instrumento que permite a entrega de vários resultados relevantes para o contexto da inovação. Por exemplo, por ser capaz de criar novas linhas de pesquisa nas ICTs, possibilitar a troca de conhecimentos, habilidades e competências entre as instituições envolvidas dentro do objeto do acordo, gerar novos ativos de propriedade intelectual e aperfeiçoar os já existentes, aumentar resultados de transferência de tecnologia, bem como outros resultados possíveis, conforme mostra a figura abaixo (Figura 1):

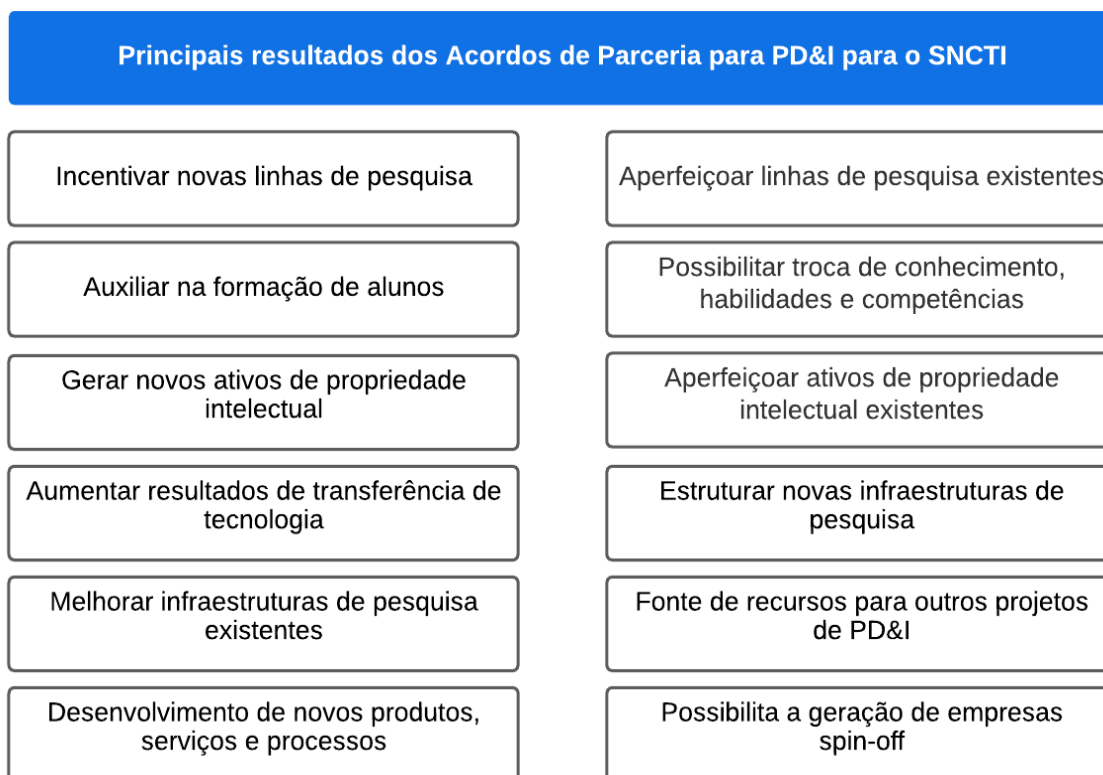
O Acordo de Parceria para PD&I pode ser utilizado tanto para desenvolver uma solução tecnológica nova ou para aperfeiçoar uma tecnologia já existente, seja da ICT ou da empresa participante, inclusive que já esteja protegida, seja por meio de patente ou outras formas de proteção. Neste caso, havendo uma propriedade intelectual prévia, esta pode entrar inclusive como contrapartida para o acordo, o que será visto adiante.

No contexto das etapas que formam o processo de inovação, da concepção da solução até as fases mais próximas da sua introdução no mercado, em uma perspectiva linear (VIOTTI in VIOTTI e MACEDO, 2003, p.55), o Acordo de Parceria para PD&I pode ser usado ao longo de todas as etapas desse processo.

Isso porque o instrumento em análise comporta três eixos de atividades: pesquisa, desenvolvimento e inovação. Assim, pode ser usado para as etapas iniciais de pesquisa, e assim o instrumento estará mais próximo do eixo de pesquisa (P), bem como em etapas no eixo de desenvolvimento (D), com o teste e a prototipagem de tecnologias, e também em etapas mais

avançadas como as de validação e escalonamento, e assim estará mais próximo ao eixo de inovação (I).

Figura 1: Principais resultados dos Acordos de Parceria para PD&I para o SNCTI (não exaustivo)



Fonte: elaboração própria

Figura 2: Acordo de Parceria para PD&I no contexto do modelo linear de inovação.



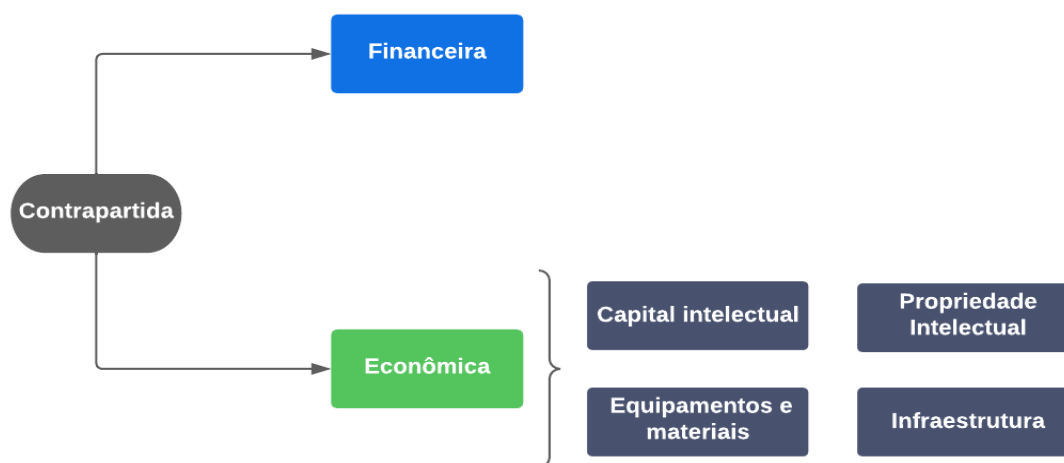
Fonte: adaptado de VIOTTI in VIOTTI e MACEDO (2003, p.55)

O Acordo de Parceria para PD&I, conforme visto anteriormente, é realizado a partir de um esforço conjunto entre as instituições participantes, facilitando a fertilização cruzada (*cross fertilization*). Esta consiste na troca de conhecimentos, habilidades e competências que são próprias de cada uma das participantes, no contexto do objeto ou do resultado esperado pela execução do ajuste.

No que tange à possibilidade de aprendizado pela ICT, ainda que a participação da empresa parceira não esteja vinculada à atividade de pesquisa em si, a simples definição do escopo e o acompanhamento dos resultados serão importantes para a ICT fortalecer sua área de pesquisa e sua interação com empresas em projetos de inovação. Pelo lado da empresa, ela também irá absorver o conhecimento e a experiência da ICT, o que poderá ser utilizado para fortalecer sua estratégia interna de inovação e ganhar competitividade.

Em um Acordo de Parceria para PD&I, é esperado que haja contrapartidas de cada um dos partícipes, dado que o esforço investido no projeto objeto do acordo deve ser conjunto. As contrapartidas aportadas pelas partícipes em tais instrumentos são de natureza financeira e econômica, como visto na Figura 3:

Figura 3: Contrapartidas em Acordo de Parceria para PD&I.



Fonte: elaboração própria

Do ponto de vista econômico, a ICT ou a empresa poderão aportar seu capital intelectual, que pode ser conceituado como o conjunto de conhecimentos e práticas acumulados ao longo do tempo por pesquisadores e profissionais na área tecnológica estratégica objeto da parceria.

Também poderão aportar tecnologias ou ativos de propriedade intelectual, como patentes, know-how, programas de computador, desenho industrial e outros, que podem ser preexistentes à realização da parceria e que podem ser acessados para serem aperfeiçoados ou para serem o substrato para o desenvolvimento de uma nova tecnologia.

Além disso, o instrumento permite acessar as infraestruturas de pesquisa, que representam o capital físico das partes, por meio de laboratórios, equipamentos e demais *facilities* que podem e devem ser aportados para os projetos de inovação. Este aporte pode ser voltado tanto para as pesquisas científicas e tecnológicas em si, como também para a prototipagem, as provas de conceito e a execução de etapas de produção no contexto de uma cadeia de inovação.

4. Principais cláusulas e condições

Como qualquer outro instrumento jurídico, o Acordo de Parceria para PD&I exige algumas cláusulas essenciais, como a definição clara e precisa das partes contratantes, o objeto, os compromissos assumidos, o prazo, o trato da propriedade intelectual resultante, dentre outras condições. Nesta seção serão abordadas, de forma objetiva, as principais cláusulas que devem constar do acordo, incluindo o plano de trabalho, que é parte essencial do instrumento jurídico.

A Câmara Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Advocacia Geral da União (AGU) elaborou uma minuta orientativa para a redação dos Acordos de Parceria para PD&I, que acompanha o Parecer nº 01/2019/CPCTI/PGF/AGU, com o respectivo *check-list*. Alguns dos itens descritos abaixo foram extraídos da minuta disponibilizada pela AGU.

4.1 Objeto

O objeto do Acordo de Parceria para PD&I deve indicar de forma clara, específica e precisa o projeto que as partícipes pretendem executar em conjunto, não sendo permitida a previsão de um objeto de forma genérica (conforme indica o Parecer nº 01/2019/CPCTI/PGF/AGU). A cláusula deverá mencionar o plano de trabalho que acompanha o instrumento jurídico, que deve seguir as condições mínimas previstas na legislação⁶.

4.2 Plano de trabalho

O plano de trabalho é um documento de caráter técnico e estratégico, fundamental para a adequada adoção do Acordo de Parceria para PD&I. É parte integrante e indissociável desses acordos, sendo o instrumento em que se pormenoriza a execução do projeto, funcionando como extensão do objeto.

⁶ Observação das disposições constantes no art. 35 do Decreto nº 9.283/2018 e no art. 116, §1º, da Lei nº 8.666/1993 para a sua elaboração.

Deve seguir os requisitos mínimos da legislação, sem prejuízo de outras questões a serem acordadas previamente entre as partes.

Nele deve ser definida a equipe executora, constar o planejamento e o detalhamento das atividades com as atribuições de cada um dos partícipes e serem descritas as contrapartidas de natureza econômica e financeira. Também devem constar o cronograma físico e o cronograma financeiro, os resultados almejados e a definição de metas, dentre outros pontos.

Pode-se dizer que a construção de um plano de trabalho deve seguir cinco pilares para a sua elaboração: objeto, execução das atividades, contrapartidas, financeiro (se houver aporte de recursos pela empresa) e acompanhamento. Esses pilares e o que deve minimamente ser disposto no plano de trabalho em cada pilar, podem ser observados na Figura 4.

Como destinação da contrapartida financeira aportada para a ICT pela empresa parceira, poderá haver a previsão de compra de equipamentos e de matéria prima, contratação de serviços de terceiros e pagamento de bolsas para os pesquisadores envolvidos. Sobre este ponto, há a possibilidade de se ter a participação de pesquisadores não pertencentes ao quadro da ICT.

De todos os pontos do plano de trabalho, ressalta-se que as partícipes devem ter especial atenção na descrição das contrapartidas, porque elas, via de regra, serão utilizadas para a definição dos percentuais de cotitularidade sobre a propriedade intelectual eventualmente gerada.

Figura 4: pilares do plano de trabalho e seus componentes mínimos conforme o art. 35 do Decreto nº 9.283/2018 e o art. 116, §1º, da Lei nº 8.666/1993.

Objeto	Identificação do objeto a ser executado
Execução das atividades	Descrição das atividades conjuntas a serem executadas
	Descrição das etapas ou fases de execução (inclusive com cronograma físico)
	Previsão de início e fim da execução do objeto e das etapas ou fases programadas
Contrapartidas	Descrição dos meios a serem empregados pelos parceiros (contrapartidas)
	Previsão da concessão de bolsas (quando couber)
Financeiro	Plano de aplicação dos recursos financeiros
	Cronograma de desembolso
Acompanhamento	Estipulação das metas a serem atingidas e os prazos previstos para execução e parâmetros para aferir o respectivo cumprimento

Fonte: elaboração própria

4.3 Atribuições e responsabilidades dos parceiros

Neste item do acordo devem ser tratados os compromissos assumidos pelas partícipes, com a descrição das atribuições e responsabilidades que caberão a cada uma das partes. É uma forma de explicitar aquilo que se espera do parceiro e o que poderá vir a ser cobrado se descumprido.

As atribuições e as responsabilidades vão desde a obrigação de indicar seu respectivo coordenador para acompanhar a execução do plano de trabalho ao dever de prestação de contas de natureza técnica e financeira. Também há a previsão do dever de sigilo, de executar as atividades previstas no plano de trabalho, de dar acesso ao parceiro à infraestrutura na qual serão executadas as atividades, de fornecer informações, dentre outras cabíveis para o caso concreto da parceria.

Caso haja a interveniência no instrumento jurídico de fundação de apoio, deverá ser incluída nesta cláusula uma seção que estabeleça as atribuições e as responsabilidades da fundação, a exemplo do dever de prestação de contas e de gerenciamento do projeto.

4.4 Prestação de contas e acompanhamento

Para que haja a adequada governança do instrumento jurídico, é necessário prever cláusulas sobre a prestação de contas e o acompanhamento da execução do acordo. Isso significa reportar as atividades técnicas executadas, em conformidade com o plano de trabalho, bem como os valores aportados no projeto e como estes foram empenhados.

Para tanto, é essencial definir os indicadores e as metas de desempenho no plano de trabalho, para que se permita o adequado acompanhamento da execução do projeto. Também deverá haver a indicação dos coordenadores de cada uma das partes que acompanharão as atividades executadas, ficando responsáveis pelo acompanhamento técnico das atividades.

Em havendo o aporte de recursos financeiros pela empresa, deverá haver previsões sobre como se dará a prestação de contas. Se houver a interveniência de fundação de apoio, deverá ser explicitado o seu dever de prestação de contas e como ela se dará, e em não havendo, deve ser feita a previsão de como essa prestação de contas será feita pela ICT⁷.

⁷ “Art. 35. O acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação é o instrumento jurídico celebrado por ICT com instituições públicas ou privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo, sem transferência de recursos financeiros públicos para o parceiro privado, observado o disposto no art. 9º da Lei nº 10.973, de 2004. (...) § 8º A prestação de contas da ICT ou da agência de fomento, na hipótese prevista no § 6º, deverá ser disciplinada no acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação”.

4.5 Propriedade Intelectual (PI)

É fundamental que haja a previsão de condições sobre a propriedade intelectual gerada a partir do Acordo de Parceria de PD&I, incluindo a previsão de condições para o seu uso e a sua exploração comercial, bem como para o acompanhamento da proteção desses direitos.

Não raro, das atividades desempenhadas nestes acordos decorrem ativos de propriedade intelectual, e a antecipação de questões nesta seara permite assegurar os direitos das partes e trazer maior segurança jurídica no trato futuro dos ativos resultantes. Inclusive, pode haver a celebração de outros instrumentos jurídicos a partir das situações criadas no acordo, o que faz com que as disposições antecipadas figurem como um guia para as novas obrigações.

As cláusulas devem ser redigidas de forma a atender as especificidades de cada parceria, ou seja, para cada caso concreto deve haver uma negociação específica destas cláusulas. Importante ressaltar que as condições retratadas nas cláusulas deverão estar em harmonia com a Política de Inovação da respectiva ICT, principalmente nas estratégias e normas no que tange aos eixos de propriedade intelectual e parcerias (MCTI, 2019).

De forma geral, é possível estabelecer sobre as questões relacionadas à propriedade intelectual:

- (a) A propriedade intelectual prévia ao acordo fica resguardada à partícipe que detinha sua titularidade anteriormente, sendo importante identificar de forma clara qual é o ativo prévio, incluindo os dados de proteção junto aos órgãos competentes;
- (b) A propriedade intelectual prévia de um partícipe pode ser acessada pelo outro para fins da execução do plano

de trabalho, sendo que a autorização de acesso não implica a sua cessão ou a sua licença, ou automaticamente permite a exploração comercial da propriedade intelectual;

(c) O compromisso de um parceiro informar ao outro a ocorrência de quaisquer resultados passíveis de proteção da propriedade intelectual e o compromisso de manter o sigilo necessário para a proteção de tais resultados;

(d) O compromisso de fornecer ao outro partícipe todos os dados necessários para a proteção da propriedade intelectual;

(e) Definir como será a distribuição do percentual de cotitularidade da propriedade intelectual resultante, podendo já constar no acordo o percentual que caberá a cada um ou ficar estabelecido que haverá definição posterior em instrumento jurídico próprio (definição do percentual deve considerar as contrapartidas indicadas na Figura 3);

(f) Se houver propriedade intelectual prévia e o resultado puder ser protegido por meio de certificado de adição (em caso de patentes), a instituição partícipe não titular da propriedade intelectual prévia não poderá ser incluída como titular do certificado de adição, mas poderá ter direito ao seu respectivo licenciamento, inclusive com exclusividade;

(g) Indicar qual das partes ficará responsável por liderar o processo de proteção e o acompanhamento da proteção

da propriedade intelectual junto aos órgãos competentes no Brasil (e, se for o caso, no exterior), com a previsão de que as decisões sobre o assunto serão conjuntas;

(h) Previsão do dever da instituição responsável pela proteção da propriedade intelectual comunicar a outra instituição parceira sobre todo o trâmite junto aos órgãos competentes;

(i) Definir como será o processo de decisão para a extensão da proteção da propriedade intelectual em âmbito internacional e sobre os critérios para a decisão sobre a eventual descontinuidade da proteção;

(j) Previsão de como serão compartilhados entre as partes os custos de proteção da propriedade intelectual no Brasil e no exterior;

(k) Obrigação das partícipes de adotar medidas judiciais cabíveis para coibir a infração da propriedade intelectual por terceiros, se será conjunta ou separadamente, e como serão assumidas as respectivas despesas;

(l) Assegurar que não seja infringido direitos autorais, patentes ou outros direitos intelectuais, assim como direitos de terceiros.

Sobre o uso e a exploração da propriedade intelectual resultante, poderá ser definido:

(a) Haverá decisão conjunta e a previsão em instrumento jurídico específico sobre as condições para a exploração comercial da propriedade intelectual, seja para

a cotitular parceira ou na hipótese de licenciamento a terceiros;

(b) Os resultados econômicos auferidos em eventual licenciamento a terceiros serão partilhados na proporção da cotitularidade das partícipes;

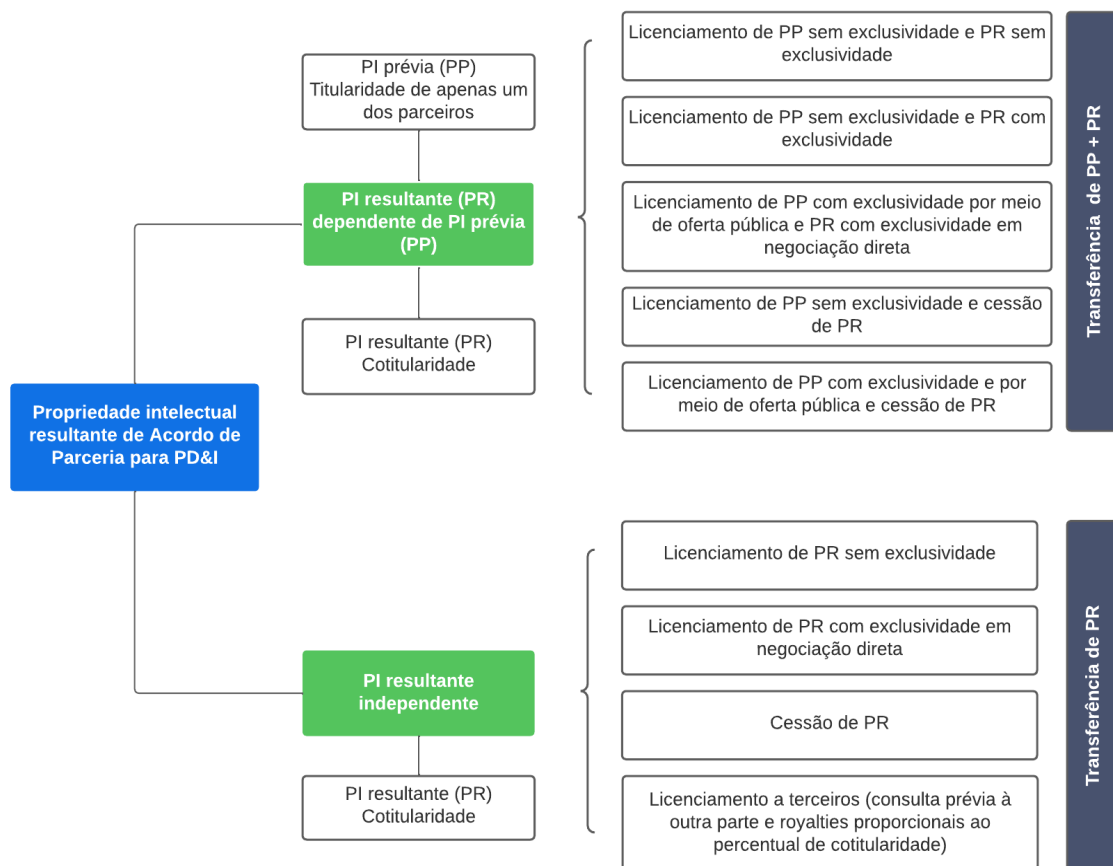
(c) Assegurar que a instituição parceira cotitular terá o direito de preferência ao licenciamento exclusivo da propriedade intelectual decorrente do acordo, desde que cumpridas as respectivas cláusulas e condições e conforme as condições estabelecidas no instrumento jurídico próprio a ser celebrado;

(d) A ICT será remunerada pelo uso ou pela exploração comercial da propriedade intelectual, seja por taxa de acesso, royalties, prêmio ou outra forma de remuneração acordada;

(e) A possibilidade de cessão da quota parte da propriedade intelectual da ICT para a empresa parceira, conforme condições a serem acordadas no instrumento jurídico específico de cessão, devendo haver para tanto a previsão de compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável.

Como visto, as previsões acerca da propriedade intelectual têm o propósito de antecipar o tratamento de alguns cenários possíveis envolvendo a transferência da propriedade intelectual resultante de Acordo de Parceria para PD&I, ilustrados na Figura 5, abaixo:

Figura 5: Cenários de negociação da transferência de propriedade intelectual resultante de Acordo de Parceria para PD&I



Fonte: elaboração própria

Assim, de um modo geral, o primeiro passo é determinar se o ativo de propriedade intelectual resultante é dependente de propriedade intelectual prévia acessada para os propósitos do Acordo de Parceria para PD&I. Se for dependente, os cenários deverão considerar a negociação conjunta dos dois ativos. Se independente, a propriedade intelectual resultante será negociada de per se.

Ademais, os cenários possíveis dependem também se a transferência será para a empresa que participou do codesenvolvimento da tecnologia ou para terceiros. Também deve levar em conta o tipo de transferência⁸, se cessão ou

⁸ Para os propósitos do presente artigo, trata-se a transferência de tecnologia como gênero, do qual fazem parte: a cessão (transferência total de titularidade), a

transferência (stricto sensu) ou licenciamento da tecnologia. Também deve ser considerada a modalidade sobre a qual a transferência ou o licenciamento ocorrerá, se com exclusividade ou sem exclusividade.

Além disso, algumas tecnologias podem ser consideradas de interesse da Defesa Nacional, devendo, portanto, seguir o disposto no art. 82, do Decreto nº 9.283/2018.

transferência stricto sensu (know-how) e o licenciamento (ativos de propriedade intelectual cuja proteção seja outorgada pelo Estado).

5. Motivação, autorizações e pareceres recomendados para a celebração de Acordo de Parceria para PD&I por ICT pública

Em se tratando de Acordo de Parceria para PD&I envolvendo uma ICT pública, deve-se dar especial atenção ao preparo necessário para a sua celebração, com o cuidado de instruir o instrumento com as motivações e as anuências necessárias para sua formalização, conforme a Política de Inovação da ICT e as orientações das instâncias que avaliarão o instrumento.

Nesse sentido, no Parecer nº 01/2019/CPCTI/PGF/AGU, a AGU sugere como um requisito para a celebração do instrumento em tela a emissão de um parecer técnico contendo a manifestação expressa sobre a conveniência e a oportunidade da realização do projeto, contendo os seguintes pontos:

1. Mérito da proposta, incluindo o interesse (oportunidade e conveniência) da Instituição Pública para a celebração do instrumento; a consecução de finalidades de interesse público e a análise da adequação do objeto à ciência, tecnologia e inovação;
2. Viabilidade da execução do acordo, incluindo manifestação quanto a: a. viabilidade técnica dos meios a serem utilizados na consecução dos objetivos propostos; capacidade operacional da Instituição Pública; b. exequibilidade das metas, das etapas e das fases nos prazos propostos, além dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas, considerados os riscos inerentes aos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação;
3. Eventual condicionante econômica, financeira ou relacionada à recursos humanos para a viabilidade da execução do objeto do acordo de parceria;

4. Eventual necessidade de disponibilização pela Instituição Pública de capital intelectual, serviços, equipamentos, materiais, propriedade intelectual, laboratórios, infraestrutura entre outros;
5. Eventual necessidade de participação de recursos humanos integrantes da Instituição Pública para a realização das atividades conjuntas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive para as atividades de apoio e de suporte;
6. Eventual necessidade de envolvimento de recursos humanos não-integrantes da Instituição Pública;
7. Eventual necessidade de concessão de bolsa de estímulo à inovação;
8. Previsão de transferência de recursos financeiros para a Instituição Pública, conforme faculta o art. 35, §6º, do Decreto nº 9.283, do 2018, no caso de acordo com Instituição Privada;
9. Compatibilidade do cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho com os prazos previstos para execução do objeto;
10. Descrição das atividades conjuntas a serem executadas com vistas ao atingimento dos resultados pretendidos;
11. Adoção do procedimento de monitoramento e avaliação e de prestação de contas.

Além do parecer técnico contemplando os temas acima, via de regra há a necessidade de aprovação do projeto nas instâncias competentes da ICT pública, como o departamento e a unidade ao qual o pesquisador participante do acordo esteja vinculado. Também há a necessidade do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da ICT se manifestar sobre os aspectos relacionados à propriedade intelectual.

CONCLUSÃO

O Acordo de Parceria para PD&I é um relevante instrumento para alavancar as parcerias entre ICTs e empresas, notadamente por sua versatilidade, podendo ser utilizado em diferentes etapas para chegar a resultados de inovação. É um instrumento que, dentre vários outros benefícios, fomenta a pesquisa, a obtenção e a transferência de ativos de propriedade intelectual, avança o grau de maturidade tecnológica de propriedade intelectual já existente, promove a fertilização cruzada entre seus partícipes, com a troca de conhecimentos e competências e incrementa a infraestrutura de pesquisa das ICTs.

O MLCTI trouxe mudanças significativas para o contexto dos acordos desta natureza, conferindo maior segurança jurídica para as partícipes, além de ampliar o leque de possíveis cenários de negociação envolvendo a propriedade intelectual. Estas possibilidades podem permitir uma maior atração de empresas parceiras para o investimento em PD&I em parceria com as ICTs.

Espera-se que o presente guia contribua para a adoção cada vez mais ampla desse importante instrumento para o fortalecimento do SNCTI brasileiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Nathália Domingues Oliveira *et al.* Análise dos aspectos jurídicos dos acordos de parceria à luz do marco legal de CT&I: um estudo de casos na UFMG. *In*: RAPINI, Márcia Siqueira; BARBOSA, Allan Claudius Queiroz (org.). **Inovação, ciência, tecnologia e gestão: a UFMG em perspectiva.** Belo Horizonte: FACE UFMG, 2021. p. 141-159.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. Advocacia Geral da União. Câmara Permanente da Ciência, Tecnologia e Inovação - CP-CT&I. **Parecer nº 00001/2022/CP-CT&I/DEPCONSU/PGF/AGU.** Contrato de prestação de serviços técnicos especializados nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica. Brasília: AGU, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/consultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/PARECERn.000012022CPCTIDEPCONSUPGFAGU.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. Advocacia Geral da União. Câmara Permanente da Ciência, Tecnologia e Inovação - CP-CT&I. **Parecer nº 03/2020/CPCTI/PGF/AGU.** Contratos que envolvem transferência de tecnologia no marco legal da CT&I. Brasília: AGU, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/consultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/contratos-que-envolvem-transferencia-de-tecnologia-no-marco-legal-de-ct-i>. Acesso em: 10 ago. 2022.

BRASIL. Advocacia Geral da União. Câmara Provisória da Ciência, Tecnologia e Inovação. **Parecer nº 01/2019/CPCTI/PGF/AGU.** Acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação - PD&I. Brasília: AGU, 2019.

Disponível em :<https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/consultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/acordo-de-parceria-para-pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao-2013-appd-i>. Acesso em: 31 jul. 2022.

BRASIL. **Emenda Constitucional nº 85, de 25 de fevereiro de 2015**. Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc85.htm. Acesso em: 10 jul. 2022.

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. Brasília, DF: Presidência da República, 1993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm. Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. **Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm. Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. **Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016**. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei n. 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei n. 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei n. 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei n. 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei n. 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei n. 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional n. 85, de 26 de fevereiro

de 2015. Brasília, DF: Presidência da República, 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm. Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. **Guia de orientação para elaboração da política de inovação nas ICTs**. Brasília: MCTIC, 2019. Disponível em: <https://fortec.org.br/orientacao-politicas-icts/>. Acesso em: 10 jul. 2022.

CANNADY, Cynthia. **Technology licensing and development agreements**. [S. l.]: LexisNexis, 2015. (Lexis Nexis IP law & strategy series).

CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS. **Brasil: mestres e doutores 2019**. [Site]. Brasília, © 2019-2021. Disponível em: <https://mestresdoutores2019.cgee.org.br>. Acesso em: 10 jul. 2022.

MEDEIROS, Juliana Corrêa Crepalde; MURARO, Leopoldo Gomes; DIAS, Ludmila Meira Maia. Acordo de parceria para fomentar resultados na interação das instituições científicas, tecnológicas e de inovação – ICT e empresas no Brasil. *In*: SEMINÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO, 23., 2020, São Paulo. **Anais** [...]. São Paulo: FEA USP, 2020. p. 1-15. ISSN 2177-3866. Disponível em : https://login.semead.com.br/23semead/anais/resumo.php?cod_trabalho=2030. Acesso em: 10 jul. 2022.

RAUEN, Cristiane Vianna. O novo marco legal da inovação no Brasil: o que muda na relação ICT-empresa? **Radar: tecnologia, produção e comércio exterior**, Brasília, n. 43, p. 21-35, fev. 2016. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6051/1/Radar_n4_3_novo.pdf. Acesso em: 10 jul. 2022.

SUNDFELD, Carlos Ari; SOUZA, Rodrigo Pagani de. Parcerias para o desenvolvimento produtivo em medicamentos e a Lei de Licitações. **Revista de Direito Administrativo**, Rio de Janeiro, v. 264, p. 91-133, set./dez. 2013. Disponível em:

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/14078/12945>. Acesso em: 10 jul. 2022.

VIOTTI, E. Fundamentos e evolução dos indicadores de CT&I. *In*: VIOTTI, E. B.; MACEDO, M. M. (org.). **Indicadores de ciência, tecnologia e inovação no Brasil**. Campinas: Editora da Unicamp, 2003.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO