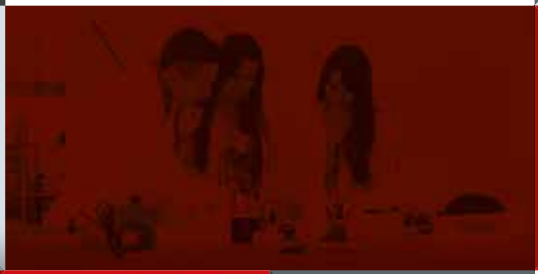
Inova São Paulo

PROJETO INOVA CAPACITA

GUIA DE BOAS PRÁTICAS JURÍDICAS DA REDE INOVA SÃO PAULO:

Experiência e Reflexões dos NITs do Estado nas Relações ICT-Empresa



Financiamento

CNPq
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Créditos

Rede Inova São Paulo

Gestão 2017- 2019
Coordenação
Prof. Dr. Newton Cesario Frateschi
Unicamp
Vice-coordenação
Dra. Flávia Gutierrez Motta
IPT

Gestão 2015- 2017
Coordenação
Prof. Dr. Milton Mori
Unicamp
Vice-coordenação
Dra. Flávia Gutierrez Motta
IPT

Inova Capacita
Edital CNPq 92/2013 Linha 3
Processo 420638/2013-0
Executor: Prof. Dr. Milton Mori
Faculdade de Engenharia Química da Unicamp

Equipe de projeto
Raquel Moutinho Barbosa
Amanda Noronha Fernandes Vanderlinde
Marina Rezende Nania
Natan Marques

Coordenação do comitê de práticas jurídicas
Nereide de Oliveira (IPT)

Consultor jurídico externo
Luiz Ricardo Marinello

Redação
Almir Silva Filho (DCTA)
Antonio Álvaro Duarte de Oliveira (ITAL)
Andréa Villares (HCFMUSP)
Emerson Alves da Silva (Instituto de Botânica)
Glyn Mara Figueira (CPQBA)
João Batista Tavares (Assessor Jurídico da FUNDUNESP)
Katia Yee (IPT)
Lilian Cristina Anefalos (Instituto Agronômico-IAC)
Luciana A. C. Teixeira
Luiz Ricardo Marinello (Consultor)
Nereide de Oliveira (IPT)
Paulo Brito Moreira de Azevedo (IPT)
Renato de Lima Santos (DCTA)
Renato Galvão da Silveira Mussi (DCTA)
Raquel Moutinho Barbosa (Rede Inova SP)
Tânia Sueli de Andrade (Instituto Adolfo Lutz)
Yuri Basile Tukoff-Guimarães (IPT)

Agradecimentos
Flavia Gutierrez Motta (IPT)
Juliana Viegas
Marcos Cruz (Centro Paula Souza)
Natália Cerize (IPT)
Rodrigo Martins Naves (Centro Paula Souza)
Vanessa Sensato Russano (Inova Unicamp)

Fotos
Marina Nania

Financiamento
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Sumário

04 Sobre a Rede Inova SP

06 Destaques

09 Sobre o Comitê de Práticas Jurídicas

12 Visão Geral

16 Capítulo I – Lei de Inovação federal, Decreto Paulista de Inovação e Casos Práticos de Sucessos das ICTs

55 Capítulo II – A nova Lei da biodiversidade brasileira e o impacto para as ICTs

79 Capítulo III – Titularidade, Valoração e Exploração da PI

115 Capítulo IV – Atualidade Legislativa das Fundações de Apoio à C,T&I

136 Capítulo V – Relação ICT-Empresa

146 Capítulo VI – O Papel das Procuradorias

Sobre a Rede Inova São Paulo

A Rede Paulista de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, denominada **Rede Inova SP** – que reúne **Núcleos de Inovação Tecnológica** (NITs) federais, estaduais, públicos e privados localizados no estado de São Paulo, considera a importância do estado no desenvolvimento científico e tecnológico do País. Enfatiza a relevância:

1. De fortalecer esses Núcleos de Inovação Tecnológica a fim de aplicar, na prática, medidas de incentivo à inovação e proteção da propriedade intelectual, transferência e licenciamento de tecnologia;

2. Da organização dos Estados para atuação em rede, contribuindo para formação, disseminação e aplicação de políticas de propriedade intelectual em consonância com o Sistema Nacional de Inovação, objetivando o desenvolvimento tanto regional quanto do País;

3. Do projeto apresentado em rede pelo IPT, Unicamp, USP, UFSCar, Unesp, Unifesp e DCTA em 2009, denominado o PRO-NIT SP, aprovado e fomentado pela Financiadora de Estudos e Projetos Chamada Pública MCT/FINEP/AT-PRO-INOVA – 01/2008, linha 1, sob coordenação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp);

4. Do caráter comum das Instituições Científicas e Tecnológicas do Estado de São Paulo (ICTESP) na aplicação dos preceitos da propriedade intelectual e gestão da propriedade intelectual nas instituições paulistas em consonância com a Lei 10.973/2004, Lei Complementar n.º 1.049/2008 e o Decreto n.º 62.817/2017 do estado de São Paulo;

5. Do interesse convergente dos membros da rede em dar continuidade ao trabalho de consolidação da padronização da metodologia de proteção e transferência de tecnologias de Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) do Estado de São Paulo, fomentado no âmbito do projeto Inova São Paulo;

6. Da missão da Rede em fortalecer a cooperação entre as instituições de ensino e

pesquisa do estado de São Paulo, em todos os aspectos relacionados a Propriedade Intelectual (PI) e Inovação, promovendo assistência mútua para a consolidação de ações de gestão.

A Rede Inova São Paulo teve início por meio de um Acordo de Cooperação Tecnológica firmado entre 7 instituições de ensino e pesquisa: Universidade Federal De São Carlos (UFSCar), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual De Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita Filho (Unesp), Universidade Federal De São Paulo (Unifesp), Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. (IPT), Comando da Aeronáutica, representada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI).

Finalmente, tem o objetivo de estimular um dos principais fatores de desenvolvimento de riqueza: a geração de conhecimento e inovação. A finalidade é fortalecer os NITs das ICTESPs, a fim de consolidar as melhores práticas em gestão, aumentar as parcerias com empresas em projetos de PDI, promover a proteção da propriedade intelectual e transferência de tecnologia e, também, a capacitação e aprimoramento de suas atividades.

Atualmente, conta com a participação de 37 ICTESPs.

Site: http://inovasaopaulo.org.br/
Facebook: /redeinovasaopaulo

Destaques

A | Seminário de Titularidade e Exploração de PI no IPT/São Paulo em julho/16

B | Palestrantes em mesa de discussão sobre valoração de tecnologias

C | Em seu último encontro do ano, o grupo reuniu procuradores do estado, das universidades e do tribunal de contas em São Paulo/IPT – junho/17

D | Membros da rede ouviram procuradores falarem sobre o novo marco legal de inovação no seminário de outubro de 2016 no IPT

E | Debate com consultor em Campinas/ITAL em agosto/16 sobre a nova lei de biodiversidade

F | A experiência das empresas na relação com ICTs foi colocada em discussão em encontro de representantes da ANPEI, Embraer, Incamp/Parque tecnológico e ITEPECH no IPT, abril/17

G | Advogados das fundações abordaram o tema de inovação no contexto da fundações de apoio em Campinas, ITAL - abril/2017

H | Reunião do Comitê Executor da Rede sobre o Banco de Cláusulas e a produção do Guia de Boas Práticas em abril /17 no IPT

D

E

F

G

H

I | Palestrantes no seminário sobre Titularidade

J | Membros da rede durante o seminário da Rede

K | Membros do comite durante reunião de trabalho

Sobre o Comitê Práticas Jurídicas

O Comitê de Práticas Jurídicas constituído no âmbito do Projeto Inova Capacita, fomentado pelo CNPq, teve como finalidade principal debater questões jurídicas relevantes ocorridas na interação entre universidades e institutos de pesquisa com o setor produtivo. Isso foi buscado por meio do compartilhamento das melhores práticas jurídicas desenvolvidas nos NIT das ICTESP para, principalmente, fortalecer os profissionais das instituições frente as especificidades em suas formações (engenheiros, economistas, administradores, advogados e outros), e promover a interação dos NITs com suas respectivas procuradorias.

Para a condução dos trabalhos de práticas jurídicas foi criado o Comitê Executor que contou com a participação voluntária de profissionais dos seguintes NITs: A.C. Camargo Câncer Center, APTA, DCTA, FEI, FUNDEPAG, IAC, IPT, ITAL, Paula Souza, PUC-Campinas, UFSCar, UNESP, UNICAMP e USP, sob a coordenação de Nereide de Oliveira do IPT e consultoria jurídica de Luiz Ricardo Marinello – que se reuniram mensalmente para estruturar e conduzir as atividades do projeto.

Durante as reuniões mensais do Comitê Executor, cada membro expunha algum assunto jurídico relevante, a ser tratado e desenvolvido de acordo com o objetivo do projeto, para que todos pudessem adquirir melhores práticas jurídicas por meio do aprendizado com acertos e erros.

Sobre o Comitê Práticas Jurídicas

Ressalta-se que o debate construído pelo Comitê de Práticas Jurídicas não só contribuiu para uma discussão entre os NITs sobre o marco legal da inovação nacional e estadual de SP, mas também propôs recomendações ao Conselho das Instituições de Pesquisa do Estado de São Paulo (CONSIP), com a finalidade de apoiar a redação do Decreto n.º 62.817, de 04 de setembro de 2017, que regulamentou a Lei 1.049, de 2008 (Lei Paulista de Inovação), conforme ANEXO I, desde pontos relacionados à execução de projetos de pesquisa em parceria entre ICTESPs e empresas até a sugestão de ampliação da participação das ICTESPs, na exploração de propriedade intelectual, por meio da criação de *startups*.

Também foram realizados sete seminários, para debates em assuntos jurídicos de extrema relevância:

- 21/07/16: Seminário Lei e Política de Inovação;
- 08/09/16: Seminário Nova Lei de Biodiversidade Brasileira;
- 30/11/16: Seminário Titularidade, Exploração e Valoração de PI;
- 23/02/17: Seminário relacionado às Fundações;
- 19/04/17: Seminário Universidade-Empresa;
- 07/06/17: Seminário Procuradorias; e
- 10/10/17: Seminário sobre o Decreto Paulista (62.817/2017).

Além do papel ativo dos NITs, proporcionado pelos debates do projeto – que ocorreu em uma época e cenário onde aconteceram diversas discussões no Brasil sobre o marco legal da C&T e inovação tanto no país quanto no estado de São Paulo – o Comitê de Práticas Jurídicas deixou alguns benefícios, como legado. O primeiro é um banco de cláusulas compartilhado, contendo a maioria dos instrumentos contratuais utilizados em projetos de PDI para agilizar os NITs na sua relação com as procuradorias e, ainda, aperfeiçoá-los em suas minutas contratuais e o segundo é o presente guia que consolida os debates ocorridos no projeto de Práticas Jurídicas, em ambos os casos, visam contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades dos NITs brasileiros.

Por fim, é preciso ressaltar que o Comitê de Práticas Jurídicas é composto atualmente

dos profissionais dos NITs, das procuradorias das ICTESPs e das respectivas fundações de apoio, no âmbito da Rede Inova SP, para discutir formas de viabilizar as parcerias entre as ICTESPs e as empresas e aumentar a segurança jurídica das parcerias entre o setor público e o privado.

485
participações em reuniões e seminários

194
participantes nos encontros do comitê

66
instituições participantes

23
palestrantes envolvidos

11
membros no comitê gestor

07
temas endereçados

01
Guia de Boas Práticas Jurídicas

Visão Geral

A capacitação e desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), em busca de alternativas para fortalecer os direitos contratuais e, por consequência, proporcionar segurança jurídica para as Instituições Científicas e Tecnológicas do Estado de São Paulo (ICTESPs), na missão institucional de atender às demandas do setor público e privado em ciência e tecnologia e inovação, é fundamental perante o novo marco jurídico da C&T e Inovação.

O presente *Guia de boas práticas: Experiências e Reflexões dos NITs das Instituições Científicas e Tecnológicas do Estado de São Paulo* visa contextualizar as boas práticas adotadas pelos NITs das ICTESP, discutidas durante o projeto, com doisgrandes objetivos: 1) aperfeiçoar os profissionais dos NITs em seus papéis de agentes da interação entre os pesquisadores das ICTESP e as empresas, para aprimorar o processo de negociação e consolidação das parcerias público-privadas em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PDI); 2) Proporcionar maior segurança jurídica na negociação e gestão dos projetos de parceria para PDI, por meio de instrumentos contratuais analisados e ratificados pelas respectivas procuradorias das ICTESPs, considerando que no campo das relações jurídicas, que envolvem a parceria público-privada em projetos de PDI ou prestação de serviços tecnológicos especializados, existe um cenário de instabilidade na aplicação das legislações vigentes e, consequentemente perante os órgãos fiscalizadores do Estado.

Isto porque, apesar da legislação sobre inovação ter evoluído nos últimos dez anos, ainda há uma forte tendência de relativizar os contratos de parceria entre o setor público – ou seja, as universidades e institutos de pesquisa – e o setor privado de produção – as empresas –, aplicando-se demasiadamente critérios administrativos burocráticos em detrimento à relevância técnica sobre os resultados das pesquisas e a transferência da tecnologia ao setor privado.

Os profissionais dos NITs foram os principais atores na idealização e criação deste guia, que buscou compilar as informações frutos das discussões nos grupos de trabalho, seminários e mesas redondas realizados pelo Comitê de Práticas Jurídicas, no

âmbito do Projeto Inova Capacita, fomentado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Os debates ocorridos no decorrer do projeto foram importantes para a capacitação dos NITs, principalmente quanto a negociação contratual. Cada ICTESP, por meio dos profissionais dos respectivos NITs, declarava os pontos fortes e fracos da relação ICT/Empresa com o devido foco jurídico, expondo suas maiores dificuldades, possíveis soluções, além de experiências de sucesso em casos concretos, sendo alguns dos desafios superados e outros tidos como lições aprendidas.

Uma das atividades criadas pelo Comitê Gestor foi o compartilhamento de documentos, normativas e políticas utilizados pelos NITs, tais como modelos de instrumentos contratuais, legislações ou normas e portarias internas de cada ICTESPs, relacionados às parcerias para PDI, propriedade intelectual, incluindo a propriedade industrial e política de inovação.

Constatou-se que as ICTESPs não possuem uma política de inovação formalizada. Inclusive, no decorrer do projeto foi sancionada a Lei Federal nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que modificou e aperfeiçoou a Lei de Inovação Federal nº 10.973/2004 e também determinou, no artigo 15-A, a obrigatoriedade da ICT de criar a política de inovação por meio de seu NIT. Sendo assim, foi incluído nas atividades deste módulo um exercício proposto pelo IPT, para que cada ICTESP iniciasse, de acordo com as suas especificidades, a construção de sua política de inovação.

Adicionalmente, foram compartilhados pelas ICTESPs com o IPT, por meio de uma ferramenta *online*, vários tipos de instrumentos contratuais utilizados pelos NITs voltados a PDI. Isso foi feito, a princípio, como forma de *benchmark* e consulta entre os agentes dos NITs.

Com os documentos recebidos e a necessidade de organizá-los para subsidiar os NITs no aperfeiçoamento à pesquisa de cláusulas contratuais e, principalmente, viabilizar e agilizar a negociação de projetos em parceria com empresas, criou-se um “banco de cláusulas” que consiste em uma planilha com diversas cláusulas contratuais para 19 tipos de contratos e informações detalhadas em aproximadamente 2.000 registros:

- Termo de sigilo e confidencialidade;
- Transferência de *know-how*;
- Contrato de prestação de serviços;
- Contrato normativo;
- Projetos de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação (PDI)
- Acordo de propriedade intelectual;
- Memorando e protocolo de intenções;
- Acordo de transferência de materiais;
- Convênio ou contrato com fundações de apoio à pesquisa;
- Convênios para projetos com órgãos de fomento à pesquisa;
- Licenciamento de patentes;
- Contratos ou cooperações internacionais;
- Compartilhamento de laboratórios;
- Termo de parceria projeto EMBRAPII;
- Fornecimento de tecnologia não patenteável;
- Termo de cooperação científica e tecnológica

A partir deste "banco de cláusulas", é possível analisar as melhores práticas jurídicas contidas nos instrumentos contratuais voltados aos projetos de parceria de PDI, classificando-os pelas diversas cláusulas utilizadas em cada caso específico.

Para facilitar a busca rápida da pesquisa, utilizamos um recurso chamado "Tabela Dinâmica", a partir do qual é possível filtrar os dados em formato de relatórios, permitindo uma ampla visualização da pesquisa realizada, seja com ênfase na ICTESP ou nas cláusulas classificadas por tipos de contratos.

O compartilhamento de conhecimento, informação e integração da Rede de NITs, se deu, também, por meio dos seminários e mesas redondas.

Cada tema discutido no projeto é tratado neste guia em capítulos separados.

De maneira geral, o capítulo I trata das relevantes alterações da Lei de Inovação com a promulgação da Lei n. º 13.243, de 11 de janeiro de 2016, além da obrigatoriedade da Política de Inovação a ser instituída nas ICTs públicas.

O capítulo II discorre mais especificadamente sobre a Lei de Biodiversidade, abordando os conceitos e discutindo a sua regulamentação ocorrida durante o projeto de práticas jurídicas.

Já o capítulo III aborda o tema da "Titularidade, Exploração e Valoração de PI" e de como este assunto é visto nas ICTESPs, com dificuldades para se valorar um ativo intangível.

O capítulo IV trata da discussão do papel das Fundações de Apoio e a aplicabilidade da legislação para apoio destas às atividades desenvolvidas pelas ICTESPs, abordando questões como a interface com os Tribunais de Contas.

Outro ponto relevante, tratado no capítulo V, é a relação entre a ICTESP e a empresa, que por vezes ultrapassa a questão do "cliente *versus* empresa", sendo, essencialmente, parceiros que visam a inovação como forma de beneficiar a sociedade.

O capítulo VI discute a relação entre os NITs das ICTESPs e as procuradorias, sugerindo que estes atores devam se alinhar internamente e ajustar os pontos de vista de cada um.

Por fim, o capítulo VII discorre sobre os desafios jurídicos a serem enfrentados pelos NITs após promulgação do Decreto n. º 62.817/2017.

Para tornar o presente documento, um guia útil para os NITs, os capítulos também possuem exemplos de casos de sucesso ou de lições aprendidas, além de perguntas, respostas, decisões e doutrinas – todos discutidos em seminários realizados pelo projeto, com a intenção de tornar a leitura mais interessante do ponto de vista prático e, assim, facilitar eventuais consultas feitas pelos profissionais.

Capítulo I

Lei de Inovação Federal, Decreto Paulista de Inovação e Casos Práticos de Sucessos das ICTESP

Luiz Marinello (Consultor)
Nereide de Oliveira (IPT)

INTRODUÇÃO

O marco legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (C, T & I) no Brasil iniciou-se com a promulgação e publicação da Lei n.º 10.973, de 02 de dezembro de 2004, inspirada na Lei de Inovação Francesa[1] e no *Bayh-Dole* Act 3 americano[2].

Recentemente, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, promoveu alterações que representam um grande avanço para a parceria entre as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs)[3] e empresas por meio de arcabouço jurídico voltado ao fomento e ao estímulo de atividades de inovação[4], com destaque a promoção de ambientes cooperativos para a produção científica, tecnológica e de inovação no país.

A Emenda Constitucional n.º 85, de 26 de fevereiro de 2015, que alterou e adicionou dispositivos na Constituição Federal[5] com a finalidade de atualizar o tratamento das

1 Lei no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, disponível em: <https://goo.gl/4MqlUa>.

2 Também conhecido como University and Small Business Patent Procedures Act of 1980, disponível em: <https://goo.gl/YhMCzA>.

3 Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos.

4 Lei 10.973/2004 art. 2º, IV – introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho; (Redação pela Lei n. º 13.243, de 2016).

5 Alteração dos artigos 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e acréscimo dos artigos 219-A e 219 B da CF/88.

atividades de ciência e tecnologia, culminou também em alterações na Lei de Inovação com mecanismos de incentivos legais e fiscais. Além disso, proporcionou maior segurança jurídica no fomento das parcerias entre universidades e institutos de pesquisa com o setor produtivo brasileiro, disponibilizando maior capacitação tecnológica e de recursos humanos às empresas, para então promover o desenvolvimento do sistema produtivo regional e nacional e conceder maior autonomia tecnológica ao País.

No arcabouço legal da C, T & I, 9 leis foram modificadas. Todas se encontram anexadas a este guia:

- Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004;
- Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980;
- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
- Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011;
- Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993;
- Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994;
- Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990;
- Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990;
- Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012.

O presente capítulo disserta sobre as recentes alterações promovidas na Lei de Inovação, incluindo o Decreto Paulista, com ênfase aos temas relacionados às parcerias entre as ICTs e empresas e ao fortalecimento dos agentes intermediadores dessa interação, quais sejam: as Fundações de Apoio[6] (Lei nº 8.958/1994) e os Núcleos de Inovação Tecnológica[7] (Lei 10.973/2004).

Mais especificamente, este capítulo apresentará as alterações promovidas na Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional n. º 85 e seus reflexos na Lei de

6 Fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTs, registradas e credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei n. º 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes nas esferas estadual, distrital e municipal.

7 Estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão da política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas nesta Lei.

Inovação Federal. Além disso, tratará dos principais conceitos previstos na Lei n. º 10.973/2004, de acordo com a recente alteração dada pela Lei n. º 13.243/2016.

Os aspectos relacionados a Lei de Inovação Estadual de São Paulo e seu Decreto também serão analisados para apoiar os NITs das ICTESPs na construção de sua política de inovação, norma interna que dará maior segurança jurídica aos NITs na operacionalização e gestão das parcerias dos projetos de PDI com o setor produtivo. Por fim, o capítulo descreverá os casos de boas práticas de três ICTESP: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo (IPT) e Universidade de São Paulo (USP), trazendo uma visão prática da aplicação de projetos de P D & I em parceria.

EMENDA CONSTITUICIONAL Nº 85 DA CF E SEUS REFLEXOS PARA A LEI 10.973/04

O Congresso Nacional, ao verificar a necessidade de ampliar as atribuições da Lei de Inovação Federal, promulgou a Emenda Constitucional n. º 85, de 26 de fevereiro de 2015, para estimular a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico do País. Em razão da necessária adequação aos mandamentos da EC n. º 85/15, a Lei n. º 10.973/04 foi alterada pela Lei n. º 13.243/16, que propôs importantes incentivos ao sistema da inovação.

As modificações introduzidas pela EC n. º 85/15 estimularam o legislador infraconstitucional a promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.

Uma das mudanças mais significantes foi a alteração do §1º do artigo 218 da CF, que incluiu a **pesquisa tecnológica** como destinatária de tratamento prioritário do Estado, em conjunto com a **pesquisa básica**, que já constava do citado parágrafo, tendo em vista alcançar o progresso da ciência, tecnologia e inovação.

Já o § 3º do artigo 218 da CF, voltado ao pesquisador, determina que o Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e ainda concederá,

aos que delas se ocupem, meios e condições especiais de trabalho.

A EC n. º 85 também inseriu novos parágrafos ao artigo 218 com a finalidade de estimular a aproximação e articulação entre instituições públicas e privadas nas diversas esferas de governo incentivando, inclusive, a atuação destas instituições no exterior.

Quanto ao artigo 219 da CF, este recebeu um parágrafo único que evidencia o estímulo do Estado na formação e fortalecimento da inovação nas empresas e demais entes privados e públicos, promovendo ainda a Constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação. Estimula também a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia das ICTs para as empresas.

Uma importante alteração ocorreu no artigo 167 da CF/88, que dispõe sobre as vedações ao orçamento público, dentre elas o disposto em seu inciso VI, que proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Não obstante, a inserção do parágrafo 5º no citado artigo, admite a transposição, remanejamento e transferência de recursos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, objetivando viabilizar os resultados de projetos restritos a tais funções, sem necessidade da prévia autorização legislativa.

Ressalta-se, ainda, o artigo 213 da CF que recebeu, por meio de indicação do Ministério da Educação e Cultura (MEC), um novo parágrafo que trouxe a possibilidade de atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação, realizadas por universidades e/ou por instituições de educação profissional e tecnológica, receberem apoio financeiro do Poder Público. De acordo com o texto substitutivo da proposta da EC n. º 85/2015, essa nova redação visa garantir a participação das entidades educacionais no processo de pesquisa, extensão e inovação no País.

Além dos dispositivos citados, na EC n. º 85/15 foram alterados os artigos 23, 24 e 200 da CF. O legislador deixou expresso, no artigo 23, que passa a ser competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios proporcionar os meios de acesso a Cultura, Educação, Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação.

Já a alteração do artigo 24 é bastante relevante e já surtiu efeito no marco legal da ciência e tecnologia. A partir da EC 85/15, a União, os Estados e o Distrito Federal passaram a legislar concorrentemente, também, sobre Educação, Cultura, Desporto, Ciência, Tecnologia, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Na prática, os Estados podem – e devem – legislar de forma complementar em relação a lei federal (10.973/2004), como já fez o estado de São Paulo por meio da Lei Complementar n. º 1.049/2008, e, recentemente, pelo Decreto n.º 62.817/17.

O artigo 200, por sua vez, trata do Sistema Único de Saúde. Neste caso, o legislador entendeu, por bem, acrescentar uma nova atribuição ao SUS, qual seja, incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA LEI DE INOVAÇÃO FEDERAL

As alterações ocorridas na Lei n. º 10.973, de 2004, que dispõe sobre os incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, introduzidas na Lei n. º 13.243, de 2016, são resultado das discussões entre os atores do Sistema Nacional de Inovação (SNI), por meio das Comissões de Ciência e Tecnologia da Câmara e do Senado. Foi reconhecida a necessidade de reduzir os impedimentos legais e burocráticos da lei com a finalidade de conferir às Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) maior incentivo, flexibilidade e agilidade para parcerias com empresas do setor produtivo.

O artigo 2º da lei de inovação federal traz diversos conceitos que devem ser observados pelo usuário do sistema e que possuem enorme relevância para definir corretamente "inovação", "criação", "ICT", "NIT" e outros.

No referido artigo, foi incluído o inciso III-A, que apresenta o conceito de "incubadora de empresas" – que não havia sido estabelecido antes da modificação da lei.

Chamamos atenção, ainda, para a modificação introduzida pela Lei 13.243/16 em relação ao inciso IV do mesmo artigo 2º que conceitua "inovação"[8]. Neste caso, ficou

8 Art. 2º. IV - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos

evidente para o legislador que "inovação" deve, necessariamente, atender ao binômio ambiente produtivo e social.

Houve, ainda, o acréscimo de conceitos como "parque tecnológico", "polo tecnológico", "extensão tecnológica", "bônus tecnológico" e "capital intelectual", respectivamente incisos X, XI, XII, XIII e XIV do artigo 2º da lei federal de inovação.

A lei federal confere diversos tipos de relacionamento entre as Instituições de Ciência e Tecnologia e Inovação (ICTs) e o setor produtivo.

O artigo 4º[09] estabelece a possibilidade de contratos ou convênios para o compartilhamento e a permissão de uso de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com ICT ou empresas, além da permissão de uso do capital intelectual das ICTs para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

O inciso III do referido artigo trata da possibilidade de permissão de uso do capital intelectual das ICTs. O artigo 8º[10] traz a faculdade da ICT em prestar serviços a instituições públicas e/ou privadas. Neste caso, o legislador trouxe uma novidade ao delimitar que

produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho;

9 Art. 4o A ICT pública poderá, mediante contrapartida financeira ou não financeira e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio: I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com ICT ou empresas em ações voltadas à inovação tecnológica para consecução das atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística;
II - Permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente em sua atividade-fim nem com ela conflite; III - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Parágrafo único. O compartilhamento e a permissão de que tratam os incisos I e II do **caput** obedecerão às prioridades, aos critérios e aos requisitos aprovados e divulgados pela ICT pública, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades a empresas e demais organizações interessadas.

10 Art. 8o É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas *serviços técnicos especializados* compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando, entre outros objetivos, à maior competitividade das empresas. (Grifos nossos).
§ 1o A prestação de serviços prevista no caput dependerá de aprovação pelo representante legal máximo da instituição, facultada a delegação a mais de uma autoridade, e vedada a subdelegação.
§ 2o O servidor, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviço prevista no caput deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.
§ 3o O valor do adicional variável de que trata o § 2o deste artigo fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.
§ 4o O adicional variável de que trata este artigo configura-se, para os fins do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual.

prestação de serviços abrange apenas "*serviços técnicos especializados*". Fato é que, o mesmo definiu uma nova terminologia, mas não definiu seu conceito – razão pela qual caberá ao intérprete da lei definir o que se entende, na prática, por "serviços técnicos especializados". No entanto, o Decreto n. º 62.817, 2017 (Inovação SP) supriu esta dificuldade para as ICTESPs ao definir no artigo 48, §2º o conceito de prestação de serviços tecnológicos.

O parágrafo primeiro inova ao prever a possibilidade de o representante máximo da instituição delegar a assinatura de referidos contratos de prestação de serviços, o que desobstrui e acelera as contratações das instituições. O artigo 9º[11] estabelece os contornos legais para os acordos de parceria, prevendo situações facultativas e obrigatórias para as partes contratantes. Caso optem pela efetivação do acordo, torna-se obrigatório para as partes prever em contrato a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria.

O legislador também fez a previsão da possibilidade de cessão da totalidade dos di-

11 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.
§ 1o O servidor, o militar, o empregado da ICT pública e o aluno de curso técnico, de graduação ou de pós-graduação envolvidos na execução das atividades previstas no caput poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da ICT a que estejam vinculados, de fundação de apoio ou de agência de fomento.
§ 2o As partes deverão prever, em instrumento jurídico específico, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia, observado o disposto nos §§ 4o a 7o do art. 6o.
§ 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.
§ 4o A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Art. 9o-A. Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são autorizados a conceder recursos para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação às ICTs ou diretamente aos pesquisadores a elas vinculados, por termo de outorga, convênio, contrato ou instrumento jurídico assemelhado.
§ 1o A concessão de apoio financeiro depende de aprovação de plano de trabalho.
§ 2o A celebração e a prestação de contas dos instrumentos aos quais se refere o caput serão feitas de forma simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação, nos termos de regulamento.
§ 3o A vigência dos instrumentos jurídicos aos quais se refere o caput deverá ser suficiente à plena realização do objeto, admitida a prorrogação, desde que justificada tecnicamente e refletida em ajuste do plano de trabalho. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
§ 4o Do valor total aprovado e liberado para os projetos referidos no caput, poderá ocorrer transposição, remanejamento ou transferência de recursos de categoria de programação para outra, de acordo com regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
§ 5o A transferência de recursos da União para ICT estadual, distrital ou municipal em projetos de ciência, tecnologia e inovação não poderá sofrer restrições por conta de inadimplência de quaisquer outros órgãos ou instâncias que não a própria ICT. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

reitos de propriedade intelectual ao parceiro privado, tema tratado em especial no Capítulo III do presente guia. O fato é que, a possibilidade de cessão total de direitos, como previsto no artigo 9º, trata-se de uma faculdade e não de uma obrigatoriedade da ICT, e será um dos desafios para os NITs que deverão estar atentos a diversos dispositivos legais, não exclusivamente à lei 10.973/2004, mas à lei n.º 9.279/96 (propriedade industrial), à lei n.º 8.666/93 (licitações e contratos da administração pública) e à lei n.º 4.717/65 (ação popular), sem prejuízo de outros instrumentos e políticas internas de inovação, políticas de agentes fomentadores da PD&I tais como FINEP, FAPESP, BNDES/FUNTEC, EMBRAPII e outros, incluindo portarias ou instruções normativas, por exemplo, que poderão vetar tais transações ou ainda estabelecer restrições.

O artigo 5º da lei 10.973/2004[12], também com ineditismo criado pela lei 13.243/2016, prevê a possibilidade da União (e de seus entes federativos) participar minoritariamente do capital social de empresas, com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas nas políticas de ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial de cada esfera de governo.

Deixou expresso o legislador, por meio dos §§ 1º e 2º,[13] que a propriedade intelectual sobre os resultados dos desenvolvimentos realizados pelas empresas da qual o gover-

12 Art. 5º. São a União e os demais entes federativos e suas entidades autorizados, nos termos de regulamento, a participar minoritariamente do capital social de empresas, com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas nas políticas de ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial de cada esfera de governo.
§ 1o A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá à empresa, na forma da legislação vigente e de seus atos constitutivos.
§ 2o O poder público poderá condicionar a participação societária via aporte de capital à previsão de licenciamento da propriedade intelectual para atender ao interesse público.
§ 3o A alienação dos ativos da participação societária referida no caput dispensa realização de licitação, conforme legislação vigente.
§ 4o Os recursos recebidos em decorrência da alienação da participação societária referida no caput deverão ser aplicados em pesquisa e desenvolvimento ou em novas participações societárias.
§ 5o Nas empresas a que se refere o caput, o estatuto ou contrato social poderá conferir às ações ou quotas detidas pela União ou por suas entidades poderes especiais, inclusive de veto às deliberações dos demais sócios nas matérias que especificar.
§ 6o A participação minoritária de que trata o caput dar-se-á por meio de contribuição financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, e poderá ser aceita como forma de remuneração pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação de titularidade da União e de suas entidades.

13 § 1º A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá à empresa, na forma da legislação vigente e de seus atos constitutivos.
§ 2º O poder público poderá condicionar a participação societária via aporte de capital à previsão de licenciamento da propriedade intelectual para atender ao interesse público.

no é sócio pertencerá à empresa, na forma da legislação vigente e de seus atos constitutivos. Porém, o governo pode condicionar sua participação como sócio da empresa impondo certas condições em relação aos licenciamentos da propriedade intelectual que será gerada pela empresa, com o objetivo de garantir o atendimento do interesse público. Porém, o referido dispositivo pede regulamento por meio de Decreto que ainda não entrou em vigor.

O artigo 6º, *caput*[14] da Lei 10.973/2004, disciplina a possibilidade da ICT licenciar ou fornecer tecnologia de "prateleira", ou seja, aquela que foi desenvolvida na íntegra por esta, sem a participação de terceiros, nos termos ditados por seu parágrafo § 1º.[15]. Assim, mais um desafio para os NITs: disciplinar em sua política de inovação a operacionalização do referido artigo.

No entanto, no mesmo artigo 6º, *caput*, o legislador fez a previsão da possibilidade da ICT celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento de desenvolvimento para outorga do direito de uso com exclusividade sobre o resultado obtido em parceria com outras instituições e/ou empresas. Mas neste caso, como dispõe no §1ºA, não há obrigatoriedade da oferta pública conforme previsto no §1º, desde que prevista a forma de remuneração à ICT. Sendo assim, entendemos que se houver parceria para

14 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 contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput, deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma estabelecida em sua política de inovação.
§ 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.
§ 2o Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento.
§ 3o A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.
§ 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.
§ 6o Celebrado o contrato de que trata o caput, dirigentes, criadores ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de serviços são obrigados a repassar os conhecimentos e informações necessários à sua efetivação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal, respeitado o disposto no art. 12.
§ 7o A remuneração de ICT privada pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para uso ou exploração de criação de que trata o § 6o do art. 5o, bem como a oriunda de pesquisa, desenvolvimento e inovação, não representa impeditivo para sua classificação como entidade sem fins lucrativos.

15 A contratação com cláusula de exclusividade, para fins de que trata o caput, deve ser precedida da publicação de extrato de oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma estabelecida em sua política de inovação.

projetos de PDI, a leitura do artigo 6º deve ser harmônica com o artigo 9º, sendo que este último prevê os acordos de parceria para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo.

O artigo 20º trata do interessante e promissor uso do poder de compra do Estado como incentivo à inovação, sendo facultado à administração pública contratar diretamente ICTs, entidades de direito privado sem fins lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consórcios, visando a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador.

Dessa forma, em linhas gerais, a Lei n. º 10.973/04 com as modificações inseridas pela Lei n. º 13.243/16, trouxe novo alento à ciência, tecnologia e inovação, oferecendo mecanismos mais simples e incentivos mais adequados à promoção da inovação, pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

Como este guia pretende apoiar os NITs das Instituições de Científicas e Tecnológicas do estado de São Paulo (ICTESP) para construção de sua **política de inovação**, mecanismo e ferramenta que são propulsores para operacionalização dos incentivos proporcionados pelo novo marco da C T & I, a próxima seção desse capítulo tratará, com maiores detalhes, sobre a aplicação da Lei Complementar 1.049, de 19 de junho de 2008 e a recente publicação do Decreto Regulamentador n.º 62.817, de 04 de setembro de 2017, para apoio na construção da política de inovação das ICTESPs.

CONSTRUINDO A POLÍTICA DE INOVAÇÃO A PARTIR DA LEI COMPLEMENTAR N. º 1049, DE 2008 E DECRETO N. º 62.817, DE 2017

O estado de São Paulo possui normas específicas relacionadas à política estadual de ciência, tecnologia e inovação. A EC n. º 85/15 atribuiu à União competência para estabelecer normas gerais sobre ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação e, aos Estados, normas complementares.

Neste sentido, o Decreto 62.817 de 04 de setembro de 2017, ora denominado "Decreto Paulista", visou regulamentar a Lei Federal n. º 10.973, de 02 de dezembro de 2004, bem como a Lei Complementar n. º 1.049 de 19 de junho de 2008, com a finalidade de assegurar a fiel execução da C T & I no Estado.

Com exceção de alguns artigos, que merecem uma avaliação minuciosa, em linhas gerais, o Decreto Paulista – ordem jurídica expedida pelo chefe do Poder Executivo –, teve a intenção de pormenorizar as disposições gerais e abstratas da Lei n. º 1.049/2008 para viabilizar sua aplicação em casos específicos e, *smj*, parece-nos ter atingido seu objetivo, funcionando como norma complementar à Lei Federal n. º 10.973/2004, que era precipuamente seu papel. No entanto, em razão da prematuridade do Decreto Paulista, sancionado no último dia 04 de setembro de 2017, há muito pouco o que se trazer sobre o entendimento doutrinário.

Nossa proposta, então, será dissertar os pontos discutidos pelo Comitê de Práticas Jurídicas e os principais aspectos envolvidos na norma regulamentadora – com uma avaliação crítica para alguns casos específico – para propiciar o início de uma discussão jurídica aos que, certamente, se prolifera entre os NITs estaduais, cabendo ao Comitê de práticas jurídicas continuar a fomentar a discussão com debates específicos. Por exemplo, para alguns artigos, ao nosso ver controversos, tais como os ajustes e os limites do papel das Fundações de Apoio e o registro do pedido de patentes em nome do Governo do estado de São Paulo, e apoiar os NITs na redação das respectivas políticas de inovação.

Em consonância com a estruturação do Decreto Paulista, apontamos abaixo os seguintes tópicos: I). Do papel das ICTESPs, dos NITs e das Fundações de Apoio; II). Dos Ajustes e Incentivos à Inovação; III). Do Estímulo aos Pesquisadores e IV). Do credenciamento das Fundações de Apoio perante a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI).

I) Do papel das ICTESPs, dos NITs e das Fundações de Apoio

O legislador detalhou o papel dos referidos atores da C&T. Especificamente em relação aos NITs, houve um avanço significativo no seu empoderamento, considerando que

toda e qualquer transação envolvendo parcerias de projetos de PDI, assuntos relacionados a propriedade intelectual, entre outros ajustes normatizados pela Lei de Inovação (Federal e Estadual), devem obrigatoriamente envolver o NIT da respectiva ICTESP, sob pena de nulidade do ato.

Já com relação as Fundações de Apoio, são muitas e significativas regras que deverão ser observadas, pois embora sendo instituições privadas e sem fins lucrativos, transacionam erário público, o que justifica o princípio da transparência e da cautela, entre outros trazidos pela legislação em comento.

a. Das ICTESPs

Deixou expresso o Decreto Paulista que as ICTESPs adotarão, na elaboração e execução dos seus orçamentos, as medidas cabíveis em relação à administração e gestão de sua política de inovação tecnológica, de modo a permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes de suas obrigações. Isso inclui as despesas para a proteção da propriedade intelectual e os pagamentos devidos aos criadores e eventuais colaboradores, ouvido o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), além de que, referidos recursos financeiros constituirão receita própria e deverão ser aplicados, exclusivamente, em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica.

Assim, a partir da vigência do presente Decreto Paulista, parece-nos fazer sentido que os NITs do estado de São Paulo acelerem as discussões sobre a criação de suas políticas de inovação tecnológica, não apenas para poder gerir sua inovação ante o que já pregava a Lei Federal, mas também para que possam usufruir do recebimento de receitas e realizar o pagamento de suas despesas.

Três aspectos chamam atenção como novidade do Decreto Paulista:

1) O Estado, as ICTESPs e as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas nascentes (além das outras formas já previstas na Lei Federal);

2) O pesquisador passará a ter a obrigação legal de assinar o convênio (ou instrumento congênere) em conjunto com o dirigente máximo da ICTESP – o que, sob a nossa ótica pode engessar o processo, pois não parece ser necessário que o pesquisador tenha que se preocupar em entender os detalhes de eventual negociação, sendo este o papel do NIT;

3) Há previsão para que as ICTESPs obedeçam ao disposto na legislação de acesso à informação no sentido de divulgar em sítio eletrônico oficial a relação de seus pesquisadores, as linhas de pesquisa em andamento, os contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados e os valores repassados por entidades privadas, ainda que por intermédio de instituição de apoio, ressalvadas as informações classificadas como sigilosas e de segredo industrial.

b. Dos NITs Estaduais

O Decreto evidenciou que ficam mantidos os NITs atualmente existentes em cada uma das ICTESPs das Secretarias de Estado[16], além de possuírem as seguintes atribuições:

1) Promover o desenvolvimento e a implementação das políticas institucionais de inovação da ICTESP;

2) Fomentar a pesquisa aplicada e a inovação na ICTESP, servindo de elo com os

16 1. da Secretaria de Agricultura e Abastecimento:
a) na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios;
b) no Instituto Agronômico;
c) no Instituto Biológico;
d) no Instituto de Economia Agrícola;
e) no Instituto de Pesca;
f) no Instituto de Tecnologia de Alimentos;
g) no Instituto de Zootecnia;
2. da Secretaria da Saúde:
a) no Instituto Adolfo Lutz;
b) no Instituto Butantan;
c) no Instituto "Dante Pazzanese" de Cardiologia;
d) no Instituto "Lauro de Souza Lima";
e) no Instituto Pasteur;
f) no Instituto de Saúde;
3. da Secretaria do Meio Ambiente:
a) no Instituto de Botânica;
b) no Instituto Florestal;
c) no Instituto Geológico;
4. da Secretaria de Planejamento e Gestão, no Instituto Geográfico e Cartográfico.

setores produtivos;

3) Zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;

4) Avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições da Lei federal nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004;

5) Avaliar a solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma do artigo 15 da Lei Complementar nº 1.049, de 19 de junho de 2008;

6) Opinar pela conveniência de promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição;

7) Opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual;

8) Acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição;

9) Desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICTESP;

10) Desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICTESP;

11) Promover e acompanhar o relacionamento da ICTESP com empresas;

12) Negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICTESP.

c. Das Fundações de Apoio

O Decreto Paulista dispôs sobre o papel, requisitos, funcionamento e credenciamento das Fundações de Apoio por meio de 13 artigos. Este volume já demonstra ao mesmo

tempo relevância da Fundação de Apoio no ambiente de inovação e os cuidados que devem ser observados tanto pelas Fundações de Apoio como pelas empresas e ICTESPs que estarão envolvidas neste relacionamento.

O Decreto previu que:

1). É necessário instrumento jurídico adequado para que as ICTESPs deleguem a captação, a gestão e a aplicação de suas receitas próprias para as Fundações de Apoio;

2). As Fundações podem utilizar-se de bens e serviços das ICTESPs apoiadas (pelo prazo necessário à elaboração e execução do projeto);

3). no caso de envolver recursos provenientes do poder público, as fundações de apoio deverão adotar regulamento próprio específico para aquisições e contratações de obras e serviços, que garanta a observância dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

No que concerne a transparência, as fundações serão obrigadas a divulgar na íntegra, em seu sítio eletrônico oficial:

1) Os contratos, convênios e instrumentos congêneres de que trata este decreto, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as ICTESPs, bem como com a FINEP, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, FAPESP e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento;

2) Os relatórios semestrais de execução dos contratos de que trata o inciso I deste artigo, indicando os valores executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária;

3) A relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer natureza em decorrência dos ajustes de que trata o inciso I deste artigo;

4) A relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas físicas e

jurídicas em decorrência dos contratos, convênios e instrumentos congêneres de que trata o inciso I deste artigo;

5) As prestações de contas dos contratos, convênios e instrumentos congêneres de que trata o decreto, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as ICTESPs, bem como com a FINEP, o CNPq, FAPESP e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento.

Excetuam-se da regra acima as informações classificadas como sigilosas e de segredo industrial. Além disso, não poderão contratar tanto cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção superior das ICTESPs por elas apoiadas, bem como pessoa jurídica que tenha como proprietário, sócio ou cotista:

1) Seu dirigente;

2) Servidor das ICTESPs;

3) Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de seu dirigente ou de servidor das ICTESPs por elas apoiadas.

O Decreto Paulista define, ainda, que as Fundações de Apoio deverão se credenciar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.

II. Dos Ajustes e Incentivos à Inovação

São diversos os ajustes e incentivos à inovação previstos na Lei Federal que buscam a aproximação entre os atores do Sistema Nacional de Inovação (SNI). Esta aproximação se materializa por 3 possíveis caminhos específicos, porém complementares:

1) celebração de contratos e convênios nas modalidades previstas na Lei;

2) instrumentos de estímulo à inovação nas empresas;[17]

17 Art. 19, § 2o-A, itens I à XII.

3) outras formas de indução à atmosfera da inovação: compartilhamento de laboratórios, formação de polos, parques tecnológicos e incubadoras, incentivos aos inventores para empreender, mobilidade dos pesquisadores entre a academia e o setor produtivo, dispensa do processo licitatório e desburocratização de processos com o auxílio das fundações de apoio.

Os contratos ou convênios, em especial, são instrumentos peculiares. Para celebrarem, as partes (ou partícipes no caso dos convênios) devem obedecer às normas e princípios do direito administrativo (mais rígidas para os convênios e menos rígidas para os contratos). O Decreto Paulista estipulou normas gerais que são aplicáveis aos ajustes. São elas:

1) faculdade da ICTESP, em disponibilizar em seu sítio eletrônico oficial, canal próprio para possibilitar que empresas e organizações do terceiro setor ou ICTs formulem propostas de participação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação;

2) faculdade da ICTESP em realizar chamamento público para apresentação de propostas, por entidades públicas ou privadas, para a solução de problemas estatais ou para atuação em conjunto em linhas de pesquisa e desenvolvimento.

Para esta fase inicial, o Decreto Paulista facultou às partes celebrarem protocolo de intenções ou memorando de entendimento (que não podem contemplar conteúdo obrigacional) e, se houver necessidade, que conste cláusula de confidencialidade.

Quanto a modalidade do ajuste, em um segundo momento, deixou expresso o Decreto Paulista que poderá ser contrato, convênio, parceria ou instrumento congênere e que deverão dispor (minimamente) sobre:

1) Os valores a serem pagos a título de bolsa a pesquisadores ou estudantes;

2) O montante que será destinado às adequações, devidamente especificadas, do laboratório utilizado na pesquisa;

3) A titularidade da propriedade intelectual;

4) A participação nos resultados da exploração das criações, incluindo-se o percentual devido aos pesquisadores a título de eventuais royalties;

5) Os critérios para compartilhar resultados futuros.

Curiosamente, o Decreto Paulista definiu que as patentes e registros de propriedade industrial advindos de contratos, parcerias, convênios e instrumentos congêneres firmados pela Administração Pública direta deverão ser formalizados em nome do estado de São Paulo, indicando-se o nome da ICTESP responsável pelo seu gerenciamento.

Nos parece que a melhor leitura para esta cláusula é que os depósitos de patente continuem exatamente da maneira que estão, uma vez que o estado de São Paulo é um ente desprovido de personalidade, sendo possível executar os depósitos de patente através de seus Entes personalizados.

Outro aspecto que merece destaque é aquele relacionado ao limite de recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas. O Decreto Paulista estipulou que os ajustes firmados entre as ICTESPs, as instituições de apoio, agências de fomento e as entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, cujo objeto seja compatível com a finalidade do Decreto, poderão prever a destinação de percentual até 15% dos recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas necessárias para a execução desses acordos.

Especificamente em relação aos tipos de ajuste, o Decreto Paulista complementou a Lei federal de forma bastante detalhada. Por esta razão, parece fazer sentido que se aponte abaixo para cada um dos ajustes os referidos avanços.

a. Dos termos de parceria

Em relação ao termo de parceria, o Decreto Paulista estabeleceu normas específicas se houver ou não repasse de recursos. Além disso, o que é um instrumento específico e independente na Lei Federal (compartilhamento de laboratórios e infraestrutura) com o Decreto Paulista passa ser uma hipótese contemplada no acordo de parceria (na modalidade que não prevê repasse de recurso).

Dos termos de parceria sem repasse de recursos

Além da faculdade criada para as partes celebrarem parceria para desenvolvimento conjunto de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo, como a Lei federal já definia, o Decreto Paulista definiu que:

> Devem ser observadas, conforme o caso, as disposições do artigo 116 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993:
>
> 1) O Decreto nº 59.215/2013;
>
> 2) A Lei Federal n. º 13.019/2014;
>
> 3) O Decreto n. º 61.981/2016;
>
> 4) Que o instrumento jurídico deve assegurar a liberdade suficiente para o exercício da inovação e da criatividade com vistas ao atingimento dos resultados estabelecidos (o artigo 39 define resultados mínimos esperados);
>
> 5) Que a propriedade intelectual e a participação nos resultados serão asseguradas aos partícipes, nos termos avençados, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados, assegurando aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia (ressuscitando o disposto na Lei federal, antes das modificações introduzidas pela Lei 13.243/16);
>
> 6) A A ICTESP poderá ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável.

Também definiu o Decreto Paulista, com um arranjo distinto da Lei Federal de Inovação, que poderá constar do instrumento jurídico que rege a parceria cláusula em que a ICTESP, mediante contrapartida financeira ou não financeira e por prazo determinado, com a interveniência ou não de fundação de apoio, compromete-se a:

1) Compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas dependências com ICT, empresas ou pessoas físicas, em ações voltadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, para consecução das atividades previstas neste decreto, desde que tal permissão não prejudique sua atividade finalística;

2) Permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Do termo de parceria com repasse de recursos financeiros

Para a modalidade em que haja repasse de recursos financeiros, o Decreto Paulista definiu que:

1) O ajuste, quando celebrado na forma de convênio, deve ser **precedido de chamamento público**, sendo que o edital deverá ser divulgado em página do sítio oficial na internet do órgão ou entidade do estado de São Paulo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, **sendo inexigível na hipótese de inviabilidade de competição, em razão da natureza singular do objeto do convênio, ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica**;

2) Não podem ser objeto do ajuste a produção em escala de quaisquer produtos e a aquisição de bens ou serviços para o benefício ou uso direto do órgão ou entidade repassadora dos recursos;

3) Deverá ser prevista a contrapartida a ser prestada pelo beneficiário;

4) O convenente deve aplicar os recursos financeiros repassados exclusivamente na consecução de seus objetivos, sendo vedada, em qualquer hipótese, a incorporação de tais recursos ou sua caracterização como receita própria ou pagamento por prestação de serviços;

5) Será obrigatória a prestação de contas da forma dos artigos 42 a 46 do Decreto.

b. Dos contratos de prestação de serviços

O contrato de prestação de serviços difere pouco da forma prevista na Lei Federal. O Decreto Paulista, como já informado, conceituou em seu artigo 48, §2º "serviço técnico especializado", como: "consideram-se serviços técnicos especializados os serviços **que envolvam a produção de criações e novas tecnologias**, bem como os serviços complementares ou instrumentais à tecnologia desenvolvida, tais como medição tecnológica, testes, certificações, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução e exploração da inovação ou tecnologia e/ou atividades inerentes ao sistema produtivo.

O conceito, como está descrito, poderá criar controvérsia na relação entre as partes, uma vez que "**produção de criações e novas tecnologias**" extrapolam a prestação de serviços rotineiras pois envolvem resultados passíveis de apropriação por propriedade industrial, ressuscitando a controvérsia sobre quem será o titular desta propriedade industrial resultante, considerando a Lei 9.279/96 que define e – na ausência de estipulação em contrário – pertence ao contratante. Sendo assim, smj. o Decreto Paulista não foi muito técnico ao incluir o conceito de criação neste tipo de contrato.

No entanto, devemos considerar, para o segundo parágrafo do conceito de prestação de serviços tecnológicos especializados, ou seja:

*"(...) bem como os **serviços complementares ou instrumentais à tecnologia desenvolvida**, tais como medição tecnológica, testes, certificações, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução e exploração da inovação ou tecnologia e/ou atividades inerentes ao sistema produtivo* " (grifos nossos): a possibilidade de prestação de serviços tecnológicos especializados, em um formato que não de parceria, mas destinado a complementaridade da execução de um determinado projeto de PDI.

Isso não impede utilizar-se deste conceito para fins de incentivo ao ambiente produtivo, uma vez que poderá ocorrer nos serviços complementares: tais como medição tecnológica, testes, certificações, pesquisas, estudos e projetos que estejam inerentes ao sistema produtivo, eventual novidade tecnológica passível de proteção por direitos de propriedade intelectual e de inovação no processo produtivo. Não envolvendo controvérsia quanto a apropriação dos direitos de propriedade industrial, porventura

resultantes do projeto, uma vez que a Lei n. º 9.279/96 determina em seu artigo 90, combinado com os artigos 92 e 93, salvo disposição contratual em contrário, ou seja, acordo entre as partes, que pertencerá exclusivamente ao contratante dos serviços, os direitos de propriedade industrial (patente de invenção e de modelo de utilidade).

c. Dos contratos de transferência de tecnologia

Em relação a esta modalidade contratual, o Decreto Paulista replicou o previsto na Lei Federal, com todas as suas nuances, inclusive nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa que poderá contratar a ICTESP com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em instrumento próprio a forma de remuneração.

d. Das contratações envolvendo risco tecnológico

O Decreto Paulista complementou a Lei Federal de forma bastante relevante, definindo conceitos para melhor compreensão do dispositivo legal sobre risco tecnológico. Em consonância com a Lei Federal, autorizou os órgãos e entidades da administração pública estadual a contratar diretamente, com dispensa de licitação, ICT – incluindo-se as ICTESPs com personalidade jurídica própria – entidades de direito privado sem fins lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consórcios, voltadas para atividades de pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador de interesse público.

O avanço observado em relação à Lei Federal neste tipo de contrato é que o Decreto Paulista: a) definiu que atividade que envolve risco tecnológico é aquela em que haja incerteza na obtenção de resultados em conformidade com padrões de desempenho almejado, em virtude de limitações no estado da técnica, observado o conceito definido na Lei 9279/96, para adequada execução ou especificação; b) deixou expresso que inclui-se ainda, dentre as atividades que envolvem risco tecnológico, o desenvolvimento de produtos ou serviços que requerem a oferta, operação continuada e efetiva adoção por usuários, havendo incertezas sobre o atingimento de padrões de desempenho

almejado, tais como serviços desenvolvidos por meio de tecnologia de inteligência artificial que demandam ganho de massa crítica de informações captadas por meio do uso efetivo dos serviços por seu público alvo; c) definiu que a contratação fica condicionada à aprovação prévia de projeto específico elaborado pela empresa, consórcio ou entidade, no qual serão estabelecidos os objetivos a serem atingidos, as etapas de execução do ajuste, os recursos necessários a sua realização, o cronograma físico-financeiro, a equipe de trabalho, os métodos e meios indispensáveis à verificação do andamento do projeto em cada etapa, sem prejuízo de outros elementos que sejam necessários ou úteis ao ajuste.

No mais, o Decreto Paulista estabeleceu que o projeto contratado poderá ser descontinuado, a critério da Administração, por desinteresse ou sempre que verificada inviabilidade técnica ou econômica no seu desenvolvimento, hipóteses em que será devido ao contratado pagamento para cobrir as despesas já incorridas na efetiva execução do projeto, consoante o cronograma físico-financeiro aprovado.

Por fim, estabeleceu que o contrato deverá prever diversos requisitos previstos no artigo 52, além do que fica dispensada a licitação para este tipo de contratação.

III – Do estímulo aos pesquisadores

O Decreto Paulista estipulou um capítulo específico para disciplinar o estímulo a participação do pesquisador público no processo de inovação tecnológica.

Definiu que ao pesquisador público:

1) É permitida a prestação de consultoria técnico-científica aos setores da produção, desde que haja interesse da ICTESP a que estiver vinculado e que a atividade seja compatível com a natureza do cargo ou emprego público por ele exercido na instituição de origem;

2) É assegurada ao criador participação mínima de 5% e máxima de 1/3 nos ganhos econômicos auferidos pela ICTESP, 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, aplicando-

-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do artigo 93 da Lei federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

3) O servidor, o empregado da ICTESP e o aluno de curso técnico, de graduação ou de pós-graduação envolvidos na execução das atividades previstas no Decreto Paulista poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da ICTESP a que se vinculam, de Fundação de Apoio ou de Agência de Fomento, desde que a concessão do auxílio esteja prevista em projetos ou programas institucionais e que as atividades subsidiadas não sejam inerentes ao vínculo funcional mantido com a entidade;

4) É facultado afastar-se do órgão de origem para prestar colaboração ou serviço à outra ICTESP, para as finalidades previstas no Decreto Paulista, assegurados os direitos e vantagens do cargo ou emprego público no caso de afastamento do pesquisador público para prestar colaboração ou serviço à outra ICTESP;

5) É permitido licenciar-se do cargo efetivo ou emprego público que ocupa para constituir empresa de base tecnológica ou colaborar com empresa cujos objetivos envolvam a aplicação de inovação tecnológica que tenha por base criação de sua autoria (por prazo não superior a 4 (quatro) anos, com prejuízo de vencimentos ou salários, observadas as demais condições estabelecidas no artigo 202 da Lei estadual nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, além do que a licença poderá ser concedida em dois períodos separados por um interstício, a juízo da ICTESP, desde que dentro do período máximo de 5 (cinco) anos.

IV – Do credenciamento das Fundações de Apoio perante a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI)

Em reunião realizada pelo IPT com a SDECTI, no final de novembro de 2017, foram considerados os seguintes aspectos relevantes para que as ICTESPS iniciem o mais breve possível o credenciamento de suas respectivas Fundações de Apoio, nos termos dos artigos 20 ao 23:

1) A SDECTI já elaborou internamente o processo de credenciamento das Fundações de Apoio pelas respectivas ICTESPs;

2) A ICTESP será a responsável por instruir o pleito de credenciamento da sua Fundação de Apoio mediante:

(a) juntada obrigatória de todos os documentos dispostos no art. 20 do Decreto Estadual, sob pena de devolução do pedido;

(b) justificativa para o pedido de credenciamento, corroborada pela necessidade do apoio na gestão administrativa e financeira de projetos da ICTESP, entre outras formas possíveis que justifiquem a parceria;

(c) pedido dirigido por meio de Ofício assinado pelo representante legal da ICTESP ao Secretário da SDECTI.

O Gabinete da SDECTI encaminhará o processo para a pessoa designada para análise e parecer do processo de credenciamento, que se baseará nas documentações exigidas pelo Decreto Paulista.

Aprovado o credenciamento, será expedida uma Resolução pelo Secretário quanto ao credenciamento que será publicada no Diário Oficial do Estado.

A SDECTI não credenciará as Fundações de Apoio sem a devida instrução do processo de credenciamento, conforme determinado no Decreto e detalhado os itens acima.

Não haverá prazo de validade para a Resolução do credenciamento, no entanto a SDECTI tem a prerrogativa de determinar o descredenciamento da Fundação de Apoio ou até mesmo estabelecer, por meio de resolução, requisitos adicionais ao credenciamento.

Não haverá prazo estipulado para o credenciamento das Fundações de Apoio perante a SDECTI, uma vez que se trata de processo contínuo.

PRÁTICAS DE SUCESSO DE ICTESPs: O CASO SOCIAL DO CENTRO PAULA SOUZA

O Centro Paula Souza, autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômi-

co, Ciência, Tecnologia e Inovação do estado de São Paulo, oferece em torno de 140 cursos técnicos voltados para os setores industrial, agropecuário e de serviços, além de 73 cursos de graduação tecnológica em várias áreas, como Construção Civil, Mecânica, Tecnologia da Informação e Turismo. São também oferecidos cursos de pós-graduação, atualização tecnológica e extensão.

Para tanto, a instituição administra 220 Escolas Técnicas e 66 Faculdades de Tecnologia. Desde 2013, por meio da Agência de Inovação INOVA Paula Souza, a autarquia desenvolve uma competição de Modelo de Negócios chamada "Desafio Inova Paula Souza: transformando ideias em inovações". Os projetos são apresentados via modelo de negócio *canvas* por equipes formadas por estudantes do ensino médio, médio-técnico, tecnológico e pós-graduação, além de egressos e professores de ETECs e FATECs. Podem ser inclusos ainda, membros externos à comunidade CEETEPS.

O evento, conduzido pela área de Empreendedorismo & Startups e assessorado por toda a equipe da agência INOVA, objetiva a exploração de projetos que possam se tornar economicamente viáveis e que busquem atender as necessidades das pessoas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

Dentre milhares de propostas apresentadas a cada edição, o Desafio INOVA Paula Souza de 2016 recebeu o projeto intitulado "Sorbio: a inovação da turfa", que alcançou o terceiro lugar na competição daquele ano. Quando da inscrição do projeto no Desafio INOVA, todos os proponentes são convidados a preencher um formulário para comunicar e descrever a criação com o fim de, caso queiram, sujeitarem sua criação à busca de anterioridade e análise de eventual proteção via propriedade intelectual. Dessa forma, as alunas Núbia Marques e Aline Soares foram desafiadas pela professora Patrícia Pantojo, do curso Técnico em Logística da ETEC de Caraguatatuba, a apresentarem sugestões a fim de resolver o problema relacionado ao grande volume de cascas de coco verde que vão para o lixo todo ano, especialmente no litoral.

Assim, as criadoras se inscreveram para o Desafio e apresentaram o formulário devidamente preenchido. Segundo demonstrado em sua descrição, as inventoras constataram que fibras de coco misturadas a penas de aves trituradas seriam interessantes substitutos de produtos absorventes de petróleo e derivados, que eventualmente são

vazados ao mar. Tais produtos podem ser inorgânicos, orgânicos ou sintéticos.

Descobriram, então, que há problemas relacionados aos absorventes conhecidos, como os inorgânicos, que têm baixo grau de absorção e elevado peso que dificulta o uso em larga escala. Já os sintéticos, de acordo com as criadoras, possuem alto grau de absorção, mas sofrem limitações por serem importados a preços elevados e produzem gases tóxicos quando incinerados durante o descarte. Ademais, podem ser tóxicos aos organismos quando utilizados em meio aquático.

Verificaram, ainda, que os absorventes orgânicos são renováveis e biodegradáveis, mas suas desvantagens manifestam-se, em regra, no baixo grau de absorção ou na desintegração quando em presença de substancias reativas. A turfa apresenta um bom grau de absorção e conservação, mas é um material não renovável obtido mediante extrativismo predatório. Os absorventes orgânicos convencionais também liberam, quando utilizados em meio aquático, resíduos ricos em hidrocarbonetos, que ficam submersos sem possibilidade de recuperação.

O produto das criadoras, além de apresentar um bom grau de absorção, possui características resistentes a água, permitindo assim, além do uso em superfície terrestre, sua utilização em meio aquático sem liberação de resíduos ricos em hidrocarbonetos. A fibra do coco é rica em suberina e lignina, proporcionando ao absorvente boa resistência à deterioração por substâncias reativas e à decomposição.

Já as penas de aves têm em sua composição uma cera produzida pela glândula uropigiana, que tem a finalidade de impermeabilizá-las. O processo de mistura faz com que o petróleo bruto e seus derivados sejam atraídos para a fibra do coco, potencializando o produto final, que após o uso pode ser aproveitado na produção de energia (biomassa).

Após analisar as formalidades quanto ao preenchimento do formulário de comunicação e descrição de invenção, a coordenação de propriedade intelectual da agência INOVA Paula Souza enviou o projeto à equipe de prospecção tecnológica, que realizou a devida busca de anterioridade relativa à criação.

Com o retorno da busca, foram marcadas reuniões pela internet entre as criadoras, a

diretora da ETEC e o coordenador de propriedade intelectual da agência INOVA a fim de serem esclarecidos todos os pontos relativos a um eventual depósito de pedido de patente. Por meio de tais reuniões foram apresentadas às criadoras informações relacionadas aos pressupostos de um pedido de patente.

Dessa forma, foi realizada uma capacitação direcionada às criadoras quanto aos preceitos da Lei nº 9.279/96 e das instruções normativas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial referentes ao depósito de pedidos de patentes, suas formalidades e requisitos. Assim, a redação dos documentos pertinentes ao pedido foi realizada pelas próprias inventoras e requeridas em seu nome sob a supervisão e auxílio da área de Propriedade Intelectual da agência INOVA Paula Souza.

Tal experiência foi plenamente positiva, pois as criadoras depositaram o pedido em seu próprio nome e tomaram contato com as especificidades do pedido de patente e seu acompanhamento correspondente, algo que até então, parecia inacessível às alunas.

Essa aproximação direta de criadores com a propriedade intelectual e prospecção tecnológica se mostra absolutamente conveniente, porque os coloca em contato com documentos contidos em seu campo de atuação, além de os direcionar ao entendimento de estratégias a serem seguidas, o que pode culminar em novos e melhores desenvolvimentos de lavra dos inventores.

A agência INOVA tem, ainda, outros projetos de alunos que estão recebendo resultados de prospecção tecnológica e os devidos direcionamentos quanto a estratégias de proteção a serem seguidas, bem como orientação para a salvaguarda formal de seus direitos.

CASO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP): MODELO DE DESENVOLVIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

A Universidade de São Paulo (USP) é pública, mantida pelo estado de São Paulo e ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI).

O talento e a dedicação dos docentes, alunos e funcionários têm sido reconhecidos por diferentes rankings mundiais; criados para medir a qualidade das universidades a partir de diversos critérios, principalmente os relacionados à produtividade científica[18].

Foi no laboratório do Prof. Dr. Humberto Gomes Ferraz[19], no departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF-USP), que a pesquisa que resultou na Patente PI 0403668-9 de título **Composições farmacêuticas de desintegração oral com altas concentrações de aspartame** se desenvolveu.

A FCF-USP tem raízes na antiga Escola de Farmácia de São Paulo, criada em 12 de outubro de 1898. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas, ocupando uma área construída de 23.200 m² na Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira, desenvolve suas atividades buscando sempre a excelência para cumprir as finalidades da Universidade de São Paulo: pesquisa, ensino e prestação de serviços à Comunidade[20].

Em seus quatro Departamentos (Alimentos e Nutrição Experimental, Análises Clínicas e Toxicológicas, Farmácia e Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica), conta com a atuação de 89 docentes.

A pesquisa nasceu em parceria com a Biolab Sanus Farmacêutica Ltda., empresa com foco em medicamentos inovadores; os quais são responsáveis por mais de 50% do seu faturamento, sendo 10% desse montante investidos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação[21].

O objetivo é propor uma nova forma de administrar um medicamento já conhecido, o *Ondansetrona*, ampliando suas indicações de aplicação.

A empresa é titular, junto com a USP, da patente. Assim, tem o direito de explorar com exclusividade e comercializar o medicamento Vonau Flash®. A universidade é remunerada por royalties de acordo com condições estabelecidas em contrato de exploração

18 Fonte: www5.usp.br/institucional/a-usp

19 Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/1971734589534354

20 Fonte: www.fcf.usp.br/apresentacao.php

21 www.biolabfarma.com.br/institucional_detalhe.php?id=Njc2NQ==

assinado entre as partes com a participação do Grupo de Assessoramento de Inventos (GADI), então órgão da USP que fazia as vezes de NIT e que seria a base para a criação da Agência USP de Inovação.

Os recursos advindos da exploração desta patente foram fundamentais para instrumentação, instalação e funcionamento do Laboratório de Controle de Medicamentos, Cosméticos, Domissanitários, Produtos Afins e as Respectivas Matérias-Primas – CONFAR.

O modelo de desenvolvimento e transferência de tecnologia é considerado uma boa prática por apresentar as seguintes características:

1. Concepção e execução do projeto de P&D em parceria com a empresa;

2. Está alinhado com as características da indústria farmacêutica nacional que, de modo geral, atua no desenvolvimento de novos produtos com base em moléculas conhecidas, seja através da associação destas moléculas seja por novas formas de administração;

3. Atende a uma demanda de mercado muito específica e definida;

4. A empresa tem a exclusividade da exploração por participar do projeto de pesquisa;

5. A Universidade é remunerada pela exploração o que permite premiar os inventores e reinvestir em pesquisa; e

6. Contratos com cláusulas claras e que atendem os interesses das Partes.

Atualmente, a Agência USP de Inovação (AUSPIN), NIT da Universidade de São Paulo, conta com um programa de incentivo ao desenvolvimento de ideias inovadoras da sociedade junto à comunidade acadêmica, o Conexão USP[22].

O programa é uma iniciativa do setor de transferência de tecnologia da AUSPIN, e atua de modo a recepcionar as demandas por parcerias em projetos inovadores da

22 Para mais informações sobre o Programa Conexão USP, por favor, verificar link http://inovacao.usp.br/projetos-vigentes/conexao-usp/

sociedade civil, sobretudo do estado de São Paulo, e apresentá-las aos grupos de pesquisadores da USP, objetivando-se o fomento à inovação tanto dentro como fora da universidade, por meio de projetos conjuntos.

CASO DO PROJETO COOPERATIVO DO IPT COM AS EMPRESAS NATURA, O BOTICÁRIO, THERASKIN E YAMÁ UTILIZANDO RECURSOS EMBRAPII: COMPETIDORES COOPERANDO

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo (IPT) – sociedade de economia mista da administração indireta do Governo do estado de São Paulo – desde 2012 participa da implantação da Empresa Brasileira de Pesquisa de Inovação Industrial (Embrapii) que operacionaliza um novo modelo de fomento para desenvolvimento de pesquisa tecnológica aplicada realizada em parceria entre empresas e ICTs (Instituições de Ciência e Tecnologia).

A Embrapii coordena uma rede de ICTs que executam projetos de desenvolvimento de tecnologia sob demanda das empresas. As ICTs credenciadas a atuar com esse modelo de fomento podem desenvolver projetos desde que alinhados com sua principal área de especialização na realização de P&D. Tal especialização deve ser comprovada com amplo histórico de desenvolvimento de projetos em parceria com empresas, infraestrutura laboratorial moderna e pesquisadores capacitados. O IPT tem atuado nessa rede com dois temas: desenvolvimento de materiais de alto desempenho e desenvolvimento e escalonamento de processos biotecnológicos.

O grande objetivo da iniciativa da Embrapii é de aumentar os investimentos das empresas brasileiras no desenvolvimento de inovação. Para isso, a Embrapii, juntamente com as ICTs de sua rede, aporta recursos não reembolsáveis (que variam entre 33% e 66% do valor do projeto) dividindo, assim, o risco do desenvolvimento do projeto com a empresa.

Nesse contexto, o IPT teve experiência bastante positiva e interessante ao articular junto ao setor de HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) um projeto cooperativo envolvendo empresas concorrentes. Esse esforço conjunto foi realizado para

desenvolver uma plataforma tecnológica na área de nanotecnologia e capacitar as empresas para atuar com essa nova rota.

A negociação do Projeto

A negociação do projeto cooperativo foi viabilizada pelo apoio do ITEHPEC (Instituto de Tecnologia das Empresas do Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) que auxiliou no contato, na organização dos encontros, na articulação e na negociação com as empresas do setor.

A aproximação com o ITEHPEC iniciou-se em 2013 com uma apresentação sobre o funcionamento da Embrapii e sobre as capacitações do IPT. A Diretoria do IPT reconheceu a oportunidade aberta e iniciou a articulação para que a informação fosse disseminada para seus associados.

Em uma primeira etapa de aproximação o objetivo, do IPT e ITEHPEC, foi de mobilizar as empresas para a oportunidade de desenvolvimento tecnológico cooperativo. Foram organizados dois encontros convidando todas as empresas associadas.

O primeiro encontrou foi realizado no IPT para apresentar as instalações laboratoriais, as equipes de pesquisadores e o histórico de projetos já realizados com a área de higiene pessoal e cosméticos. O segundo encontro foi realizado na ABIHPEC para apresentação do modelo Embrapii e das potenciais soluções tecnológicas propostas pelo IPT, que envolviam três temas: biotecnologia, nanotecnologia e microtecnologia. Nestas primeiras aproximações estiveram presentes aproximadamente 40 empresas do setor.

Em uma segunda etapa da negociação o objetivo foi de alinhar o tema de interesse comum e desenhar o escopo técnico da proposta a ser desenvolvida. As empresas apresentavam grande diversidade de temas e interesses e, para buscar alinhamento, a equipe técnica do IPT formulou um questionário com os 3 temas alvos desdobrados em diversos subtemas.

Os 3 principais temas votados foram 2 de nanotecnologia e 1 de biotecnologia. Em um segundo momento, a equipe apresentou para as empresas escopos de projetos

alinhados com esses três assuntos identificados. A proposta de nanotecnologia para desenvolver rotas de encapsulação de ativos foi a que obteve maior número de adesões (nove empresas) e foi eleita para a negociação do contrato.

Uma importante característica da proposta, que contribuiu para sua viabilização, foi da divisão do escopo do projeto em duas etapas distintas. A primeira era voltada para o desenvolvimento de rotas de encapsulação nanotecnologia e os resultados obtidos com o projeto seriam apresentados e discutidos com as empresas de maneira compartilhada. A segunda previa uma fase sigilosa, em que cada empresa escolhia um ativo específico de seu interesse para ser encapsulado, aplicando-se as rotas desenvolvidas na primeira fase do projeto.

Durante este processo estavam envolvidas na discussão do projeto empresas de diferentes elos da cadeia: dois fabricantes de insumos e seis fabricantes de produtos cosméticos "finais" de áreas distintas (cabelo, higiene pessoal, cuidados com a pele e fragrâncias). Foram apresentados os valores que cada empresa deveria aportar no projeto, e três empresas, de menor porte, acabaram não aprovando a execução do projeto.

A terceira etapa se voltou para a discussão do instrumento contratual adequado à parceria colaborativa e iniciou-se com seis empresas envolvidas no processo. Diversos atores das instituições passaram a participar das reuniões: assessoria jurídica, área de contratos, pesquisadores e gerentes de inovação.

A arquitetura do instrumento contratual para este tipo de parceria colaborativa foi reestruturada pelo NIT do IPT, uma vez que o Termo de Parceria havia sido concebido para atender projetos Embrapii para parceria com apenas uma empresa e, portanto, não era capaz de absorver todas as particularidades envolvidas em um projeto cooperativo que envolvia mais de uma empresa em um mesmo setor (concorrente).

O formato do instrumento contratual é um termo de colaboração para parceria no desenvolvimento de projeto de P D & I com a comunhão de esforços de todos os partícipes, não caracterizado como uma prestação de serviço para entrega de um produto final, mediante pagamento da empresa. O objetivo era de juntar esforços de diferentes

parceiros para em conjunto desenvolver uma nova tecnologia, havia risco de não se chegar ao produto final almejado, pela característica de inovação do projeto. Além disso, o aporte de recursos era dividido entre os parceiros: 1/3 do valor foi aportado pela Embrapii, 1/3 pelas empresas parceiras e 1/3 pelo IPT.

A parceria foi construída tendo-se o ITEHPEC como entidade coordenadora da ação, que era o representante das empresas e assinou o termo de parceria. Cada empresa individual que aderiu ao projeto assinou um aditivo aceitando as condições gerais estabelecidas no termo de parceria, sendo que os responsáveis financeiros pela execução do projeto foram as empresas que aderiam a esse termo.

Além da assinatura do termo de colaboração/parceria, cada empresa negociou seu contrato específico de propriedade intelectual, denominado Contrato sobre Proteção, Uso e Exploração da Propriedade Intelectual, diretamente com o IPT, que estabeleceu, dentre outras cláusulas, as formas de proteção sobre os resultados, a exclusividade na comercialização da tecnologia pela empresa parceira, a divulgação dos resultados e a forma de remuneração ao IPT pela comercialização exclusiva do resultado do projeto.

Desta forma, ficaram preservados as empresas parceiras concorrentes, mediante cláusula de sigilo e confidencialidade e do contrato específico de propriedade intelectual, o direito à exclusividade de exploração mercadológica do potencial patente ou do *know-how* do produto desenvolvido particularmente a partir da tecnologia desenvolvida no projeto "pré-competitivo" da parceria colaborativa. Cabe ressaltar que a escolha e indicação do ativo cosmético de interesse a ser encapsulado era responsabilidade da empresa, sendo que o sucesso ou não da tecnologia de nano encapsulação de cada molécula dependia, também, desta escolha.

Para cada contrato de PI foi realizado estudo de mercado específico para estabelecer os valores potenciais de cada tecnologia. Esses estudos foram a base para estabelecer os valores de remuneração adicional para o IPT em caso de sucesso técnico e comercial das tecnologias desenvolvidas. Como os valores potenciais de mercado variavam, foram estabelecidos diferentes valores e critérios para a remuneração pela atividade intelectual desenvolvida pelo IPT, respeitando também o alinhamento com as políticas de PI das empresas.

De maneira geral, o processo de negociação desse contrato cooperativo foi mais demorado do que a média dos processos de negociação direta entre IPT e empresa individual de projetos Embrapii. Os principais aspectos dessa demora foram relacionados a dificuldade de:

1) Entendimento das regras da Embrapii, até então bastante desconhecida de grande parte dos participantes;

2) Alinhamento do escopo técnico a ser desenvolvido. Foram necessárias diversas trocas de informações e reuniões para desenhar e alinhar as expectativas da proposta;

3) Negociação de Propriedade intelectual dada a necessidade de discutir quatro contratos individuais, embora tenha se mantido a coerência nos Direitos e Obrigações entre IPT e cada uma das empresas;

4) Diferença de autonomia entre os participantes da reunião. Os responsáveis pela negociação de empresas de menor porte eram profissionais de mais alto escalão que tomavam decisões rapidamente, já as empresas maiores dependiam de uma linha hierárquica extensa para a tomada de decisão, o que dificultava o processo de decisão do grupo.

Nesse processo final de negociação do contrato houve três desistências, porém, uma das empresas desistentes acabou voltando atrás e retornou à mesa de negociação em decorrência dos resultados positivos obtidos com o projeto individual que estava realizando com o instituto.

O primeiro grande resultado obtido nesse processo foi a viabilização do projeto cooperativo. A negociação se iniciou com um grande número de empresas participando das reuniões, e o processo de discussão final do contrato que envolveu 6 empresas teve fim com 4 parceiros financiadores do projeto.

Alguns aspectos podem ser destacados como relevantes para o sucesso da execução do projeto:

A equipe executora – ICT e Parceiros

Construir um time para executar um projeto que esteja alinhado, motivado e que tenha clareza da direção a seguir não é tarefa fácil, ainda mais envolvendo diferentes instituições.

O IPT apresenta característica de baixa mobilidade de seu corpo de pesquisadores, e esse é um fator positivo e relevante nesse projeto, que contribuiu para manter o ritmo de desenvolvimento, sem perdas de capacitação. A equipe técnica contou com pesquisadores que participaram de todo o processo, desde a concepção da proposta até a entrega final dos resultados. A equipe de pesquisadores e técnicos – no total nove pessoas – se manteve dedicada (alguns em tempo parcial, outros em tempo integral) e se encarregou das mais diversas atividades, incluindo reuniões internas e externas, realização de revisão de literatura, atividades laboratoriais, realização de ensaios experimentais, discussões técnicas, preparação de palestra e cursos. Todo planejamento, desde a gerência técnica, coordenação das atividades de laboratório, participação de atividades externas até o acompanhamento do projeto (técnico e financeiro) foi elaborado desde o início da execução, contando com apoio da área de gestão de projetos do IPT.

No caso do time de projeto das empresas, podemos perceber que houve mobilidade na equipe dos profissionais. Essas mudanças trazem aspectos positivos, pois são novos olhares e novas habilidades que se incorporam à equipe. Por outro lado, a absorção de novas pessoas exige, também, esforço adicional para que esses entrantes conheçam e absorvam o histórico e os resultados já entregues aos parceiros, e também para que se motivem e se vinculem a um projeto do qual o profissional não foi mentor intelectual. Ocorreram mudanças de coordenação técnica em 3 empresas, mas foi possível integrar os entrantes por meio da manutenção de contato próximo com os parceiros ao longo de todo o desenvolvimento do projeto.

Resultados coletivos e alinhamento individual

Foram realizadas reuniões coletivas para apresentação e discussão dos resultados técnicos obtidos na fase de desenvolvimento cooperativo do projeto. Além disso, ocorre-

ram reuniões individuais com as empresas para que o IPT pudesse compreender com maior profundidade as dúvidas e potenciais problemas que as empresas poderiam enfrentar para absorver os resultados alcançados. Cada empresa trouxe questões diferentes sobre seus contextos de mercado e de produção que precisavam de atenção diferente para que tudo se desenrolasse de maneira adequada.

Essa aproximação e diálogo entre as equipes foi essencial para que o projeto se desenvolvesse alinhando e respondendo as expectativas dos parceiros.

Foram organizados dois cursos técnicos, em momentos diferentes do projeto, abordando o aspecto central da tecnologia, de forma a capacitar os parceiros e transferir os conhecimentos desenvolvidos no IPT. Estes cursos foram ministrados pelos pesquisadores e contaram com etapas teóricas e práticas:

• Curso de nanotecnologia aplicada a cosméticos;

• Curso de capacitação em escalonamento da tecnologia.

Outra atividade coletiva que cabe ser destacada foi a participação em evento internacional pela coordenação do projeto no IPT e posterior workshop de tendências de mercado na área nanotecnologia com finalidade de multiplicador do evento, além da atualização de tendências na área focal do projeto.

Também foram adquiridos relatórios internacionais sobre nanotecnologia, estudados pela equipe IPT e compartilhados com os parceiros no formato de reunião coletiva, somando à necessidade de acompanhamento das principais tendências no mundo. Esses encontros tiveram por objetivo treinar e transferir aos parceiros os conhecimentos desenvolvidos pela equipe técnica do IPT. O formato de cursos/workshop foi a forma mais prática para realizar essa capacitação.

Cabe salientar que a construção de conhecimentos para inovação não é um processo simples e unidirecional, ocorrido em um período de tempo determinado. O processo é complexo e interativo. O fluxo de informações ocorre em duas vias, sendo construído tanto com as atividades de pesquisa estruturada em bases científicas e tecnológicas, quanto com informações de mercado e de demandas dos consumidores. Desta forma,

a interação constante entre os parceiros é essencial para o avanço dos conhecimentos e para o desenvolvimento de novos produtos e processos.

Terceiro olhar do Projeto

O projeto buscou traçar um panorama geral para o desenvolvimento de produtos cosméticos nano tecnológicos, com a finalidade de auxiliar as empresas em uma visão mais ampla dos gargalos desse tipo de tecnologia, ainda nova para o mercado. Para isso, além do desenvolvimento das plataformas de nano encapsulação realizado pela equipe técnica do IPT, o projeto contou com uma consultoria técnica especializada em desenvolvimento e lançamento de novos produtos cosméticos contendo nanotecnologia.

Este suporte se traduziu na verificação de exigências legais para registro de produtos cosméticos contendo nano encapsulados, guia com todos os documentos necessários para lançar um produto cosmético que utilize insumos em escala nano métricas desde a concepção, pesquisa e desenvolvimento, segurança, escalonamento, produção, registro e introdução no mercado.

Visibilidade do projeto na mídia

Por se tratar de um projeto em que competidores de um mesmo setor cooperavam, e por envolver uma tecnologia promissora e ainda bastante nova, além de recursos não reembolsáveis de uma modalidade nova de fomento no País, o projeto chamou a atenção da imprensa e foi noticiado por diversos meios de comunicação.

Reportagens foram veiculadas no canal de TV por assinatura Globo News, em jornais de grande circulação como Valor Econômico, na revista de periodicidade semanal Carta Capital, além da revista Fapesp.

Desenrolar final do projeto

Ao final do desenvolvimento, a equipe transferiu aos parceiros capacitação em plataformas de encapsulação para que as empresas possam desenvolver novos produtos incorporando diferentes ativos e não apenas a tecnologia aplicada a um ativo. Somado

a isso, foram depositados 4 pedidos de propriedade intelectual, resultantes dos produtos desenvolvidos.

Foi proposta uma nova etapa de escalonamento da tecnologia, sendo que uma das empresas parceiras já está em fase avançada, com colaboração do IPT em consultoria e parceria com uma empresa para terceirização da produção da tecnologia.

Capítulo II

A nova Lei da Biodiversidade Brasileira e o impacto para as ICTs

Emerson Alves da Silva (Instituto de Botânica)
Glyn Mara Figueira (UNICAMP)
Lilian Cristina Anefalos (Instituto Agronômico-IAC)
Luiz Ricardo Marinello (Consultor jurídico)
Tânia Sueli de Andrade (Instituto Adolfo Lutz)

INTRODUÇÃO

A nova Lei da biodiversidade brasileira 13.123/2015 e o Decreto 8.772/2016 traz modificações que impactam diretamente a P&D desenvolvidas pelas ICTs públicas e privadas, além de marcar um novo momento para o setor, que foi brutalmente atingido pela revogada e confusa Medida Provisória 2.186/2001.

É difícil precisar o número de segmentos que fazem ou podem fazer uso de matéria prima contendo ativos da biodiversidade brasileira. Desde os mais comuns, como a indústria farmacêutica, cosmética e agroindústria, até a indústria automobilística e têxtil.

A nova Lei buscou romper a burocracia exacerbada e trouxe significativos avanços, com vistas a estimular o uso da biodiversidade brasileira. Vejamos algumas novidades da Lei:

I – A partir de agora, fica cancelada a necessidade de autorização prévia para a pesquisa contendo ativos da biodiversidade brasileira, bastando somente um cadastramento;

II – O acesso e remessa de produtos contendo ativos da biodiversidade brasileira deverão ser cadastrados com prazo razoável, com critérios pré-definidos de acordo com o uso que será feito da matéria-prima no exterior;

III – Apenas os fabricantes de produtos acabados contendo matéria prima da biodiversidade brasileira deverão repartir benefícios;

IV – A repartição de benefícios poderá ser feita de forma monetária ou não monetária;

V – A repartição de benefícios obedecerá uma faixa que pode ir de 0,1% a 1% sobre a receita líquida anual obtida pela indústria, dependendo de determinados acordos setoriais (na ausência destes, prevalecerá 1%);

VI – Será criado um Fundo Nacional para Repartição de Benefícios;

VII – As multas aplicadas sob a égide da lei anterior poderão ser extintas, desde que repartidos os benefícios prévios e assinado um termo de compromisso.

O comitê de práticas jurídicas pretende, sem pretensão de esgotar a discussão, abordar neste capítulo os principais entendimentos sobre algumas dúvidas que surgem com o novo cenário legal envolvendo biodiversidade brasileira, deixando de mencionar e aprofundar aspectos que não sejam diretamente relacionados a realidade das ICTs, como por exemplo a repartição de benefícios.

O capítulo aborda, também, casos práticos experimentados pelos Instituto de Botânica, Instituto Adolfo Lutz e Instituto Agronômico de Campinas, que ilustram a dificuldade do trato diário dos pesquisadores com o acesso ao patrimônio genético, e inova ao descrever o mesmo por meio de perguntas e respostas.

1) Qual a legislação que trata sobre pesquisa e desenvolvimento envolvendo biodiversidade brasileira?

São dois diplomas legais principais (Lei 13.123/15 e Decreto 8.772/16). No entanto, para melhor compreensão do tema há necessidade de busca dos conceitos dos artigos 1º, 218 e 225 da Constituição Federal; Convenção da Diversidade Biológica (tornou-se lei interna no Brasil pelo Decreto sob n. 2.519/98); Protocolo de Nagoya (embora assinado, ainda não se tornou lei interna no Brasil) e orientações técnicas e resoluções do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN).

2) O que é e quais são as atribuições do CGEN?

Trata-se de órgão colegiado (criado no âmbito do Ministério do Meio Ambiente) de caráter deliberativo, normativo, consultivo e recursal, responsável por coordenar a elaboração e a implementação de políticas para a gestão do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado e da repartição de benefícios, formado por representação de órgãos e entidades da administração pública federal que detêm competência sobre as diversas ações de que trata a Lei 13.123/15 com participação máxima de 60% (sessenta por cento) e a representação da sociedade civil em no mínimo 40% (quarenta por cento) de seus membros.

3) O que se entende por pesquisa, segundo a Lei 13.123/16?

Segundo a Lei 13.123/16, pesquisa é uma atividade, experimental ou teórica, realizada sobre o patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, com o objetivo de produzir novos conhecimentos, por meio de um processo sistemático de construção do conhecimento que gera e testa hipóteses e teorias, descreve e interpreta os fundamentos de fenômenos e fatos observáveis.

4) O que se entende por desenvolvimento tecnológico, segundo a Lei 13.123/16?

De acordo com a Lei 13.123/16, desenvolvimento tecnológico é o trabalho sistemático sobre o patrimônio genético ou sobre o conhecimento tradicional associado, baseado nos procedimentos existentes, obtidos pela pesquisa ou pela experiência prática, realizado com o objetivo de desenvolver novos materiais, produtos ou dispositivos, aperfeiçoar ou desenvolver novos processos para exploração econômica.

5) O que se entende por acesso ao patrimônio genético?

Trata-se de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre amostra de patrimônio genético (informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo destes seres vivos).

6) O que se entende por acesso ao conhecimento tradicional associado?

Trata-se de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre conhecimento

tradicional associado ao patrimônio genético que possibilite ou facilite o acesso ao patrimônio genético, ainda que obtido de fontes secundárias tais como feiras, publicações, inventários, filmes, artigos científicos, cadastros e outras formas de sistematização e registro de conhecimentos tradicionais associados (informação ou prática de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao patrimônio genético).

7) Qual a diferença entre conhecimento tradicional associado de origem identificável e origem não identificável e seus reflexos para a pesquisa?

Conhecimento tradicional associado de origem não identificável é aquele em que não há a possibilidade de vincular a sua origem a, pelo menos, uma população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional e, neste caso, está condicionado a obtenção do consentimento prévio informado (que é formal, previamente concedido por população indígena ou comunidade tradicional segundo os seus usos, costume e tradições ou protocolos comunitários). Assim, para pesquisas envolvendo conhecimento tradicional associado identificável há necessidade de obter previamente o consentimento do seu detentor, sob pena de infração à legislação.

8) Qual a definição de Cadastro e quais atividades deverão ser cadastradas?

Cadastro é o instrumento declaratório obrigatório das atividades de acesso ou remessa de patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado. Deverão ser cadastradas as seguintes atividades:

I - Acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado dentro do País realizado por pessoa natural ou jurídica nacional, pública ou privada;

II - Acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado por pessoa jurídica sediada no exterior associada a instituição nacional de pesquisa científica e tecnológica, pública ou privada;

III - Acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado realizado no exterior por pessoa natural ou jurídica nacional, pública ou privada;

IV - Remessa de amostra de patrimônio genético para o exterior com a finalidade de acesso, nas hipóteses dos incisos II e III;

V - Envio de amostra que contenha patrimônio genético por pessoa jurídica nacional, pública ou privada, para prestação de serviços no exterior como parte de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico.

9) Em que momento deverá ser realizado o Cadastro?

Para os fins das ICTs, o cadastramento deverá ser realizado previamente à remessa, ou ao requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual ou à divulgação dos resultados, finais ou parciais, em meios científicos ou de comunicação.

10) De que maneira o Usuário poderá realizar o cadastro?

Para a realização do cadastro de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, a pessoa natural ou jurídica nacional deverá preencher o formulário eletrônico do SisGen. O SisGen é mantido e operacionalizado pela Secretaria-Executiva do CGen, e apresenta interface que possibilita ao usuário:

I. Cadastrar acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado;

II. Cadastrar envio de amostra que contenha patrimônio genético para prestação de serviços no exterior;

III. Cadastrar remessa de amostra de patrimônio genético;

IV. Notificar produto acabado ou material reprodutivo;

V. Solicitar autorização de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado e de remessa ao exterior com anuências do Conselho de Defesa Nacional e do Comando da Marinha;

VI. Solicitar credenciamento de instituições mantenedoras das coleções ex situ que contenham amostras de patrimônio genético;

VII. Obter comprovantes de cadastros de acesso, cadastros de remessa e de notificações;

VIII. Obter certidões do procedimento administrativo de verificação;

IX. Solicitar atestados de regularidade de acesso. O SisGen para o gerenciamento:

a - Do cadastro de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, como também do cadastro de envio de amostra que contenha patrimônio genético para prestação de serviços no exterior;

b - Do cadastro de remessa de amostra de patrimônio genético e do Termo de Transferência de Material;

c - Das autorizações de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado e de remessa ao exterior, para os casos de que tratam as exceções da lei 13.123/15;

d - Do credenciamento das instituições mantenedoras das coleções ex situ que contenham amostras de patrimônio genético; Conforme Portaria SECEX/CGEN n. 1 de 3 de outubro de 2017, o SisGen foi implementado e disponibilizado a partir de 6 de novembro de 2017 e pode ser acessado através do link: https://sisgen.gov.br/

11) Para os fins das ICTs, quais são os requisitos previstos no formulário eletrônico do SisGen para que o Usuário realize o cadastro?

Os requisitos são:

I - Identificação do usuário;

II - Informações sobre as atividades de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico;

III - Número do cadastro ou autorização anterior, no caso de patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado acessado a partir de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado após 30 de junho de 2000;

IV - Comprovação da obtenção do consentimento prévio quando houver acesso ao conhecimento tradicional de origem identificável;

V - Solicitação de reconhecimento de hipótese legal de sigilo.

12) As informações disponibilizadas no Cadastro pelo Usuário serão públicas?

Sim, ressalvadas aquelas que, mediante solicitação do Usuário, sejam consideradas sigilosas. O Usuário, ao requerer a solicitação de sigilo, deverá indicar a fundamentação legal pertinente e instruir o pedido com o resumo não-sigiloso.

13) Qual a diferença de Envio e Remessa de amostras para o exterior, para os fins da Lei 13.123/15?

Considera-se Remessa a transferência de amostra de patrimônio genético para instituição localizada fora do País com a finalidade de acesso, na qual a responsabilidade sobre a amostra é transferida para a destinatária. Envio, por sua vez, configura-se pelo encaminhamento de amostra que contenha patrimônio genético para a prestação de serviços no exterior como parte de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico na qual a responsabilidade sobre a amostra é de quem realiza o acesso no Brasil.

14) Quais são os requisitos para o Usuário realizar o cadastro de uma Remessa?

Para a realização do cadastro de remessa de amostra de patrimônio genético, a pessoa natural ou jurídica nacional deverá preencher o formulário eletrônico do SisGen que exigirá:

I – Identificação: a) do remetente; b) das amostras de patrimônio genético no nível taxonômico mais estrito possível; e c) da procedência das amostras a serem remetida;

II – Informações sobre: a) o tipo de amostra e a forma de acondicionamento; b) a quantidade de recipientes, o volume ou o peso; c) a instituição destinatária no exterior, incluindo indicação de representante legal e informações de contato; e d) as atividades de acesso no exterior, incluindo objetivos, usos pretendidos e setor

de aplicação do projeto de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico;

III – Termo de Transferência de Material - TTM, firmado entre a pessoa natural ou jurídica nacional e a pessoa jurídica sediada no exterior;

IV – Consentimento prévio informado que autorize expressamente a remessa no caso de patrimônio genético de variedade tradicional local ou crioula ou raça localmente adaptada ou crioula para acesso em atividades não agrícolas, quando couber.

O TTM referido no inciso III do caput deverá conter:

I – As informações a que se referem os incisos I e II;

II – A obrigação de cumprimento das exigências da Lei nº 13.123, de 2015;

III – A previsão de que:

a) o TTM deve ser interpretado de acordo com as leis brasileiras, e, no caso de litígio, o foro competente seja o do Brasil, admitindo-se arbitragem acordada entre as partes;

b) a instituição destinatária do patrimônio genético não será considerada provedora do patrimônio genético;

c) a instituição destinatária exigirá de terceiro a assinatura de TTM com a obrigação do cumprimento das exigências da Lei nº 13.123, de 2015, incluindo a previsão da alínea "a";

IV- Cláusula que autorize ou vede o repasse da amostra a terceiros;

V - Informação sobre acesso a conhecimento tradicional associado, quando for o caso.

É importante observar o disposto na Resolução n. 1 do CGEN que define o modelo de TTM.

15) Quais são os requisitos para o Usuário realizar o cadastro de um Envio?

O cadastro de Envio exigirá:

I – Informações sobre a instituição destinatária no exterior, incluindo informações de contato e indicação de representante legal;

II – Informação das amostras a serem enviadas, contendo a identificação do patrimônio genético a ser enviado.

É importante notar que, para os fins da lei 13.123/15, considera-se prestação de serviços no exterior a execução de testes ou atividades técnicas especializadas executadas pela instituição parceira da instituição nacional responsável pelo acesso ou por ela contratada, mediante retribuição ou contrapartida. (A retribuição ou contrapartida prevista poderá ser dispensada quando a instituição parceira integrar a pesquisa como coautora).

O instrumento jurídico firmado entre a instituição nacional responsável pelo acesso e a instituição parceira ou contratada deverá conter:

I – Identificação do patrimônio genético no nível taxonômico mais estrito possível;

II – Informação sobre: a) o tipo de amostra e a forma de acondicionamento; e b) a quantidade de recipientes, o volume ou o peso;

III – Descrição do serviço técnico especializado objeto da prestação;

IV – Obrigação de devolver ou destruir as amostras enviadas;

V – Discriminação do prazo para a prestação dos serviços, com detalhamento por atividade a ser executada, quando couber;

VI – Cláusulas proibindo a instituição parceira contratada de:

a) repassar a amostra do patrimônio genético ou a informação de origem genética da espécie objeto do envio, incluindo substâncias oriundas do metabo-

lismo destes seres para terceiros;

b) utilizar a amostra do patrimônio genético ou a informação de origem genética da espécie objeto do envio para quaisquer outras finalidades além das previstas;

c) explorar economicamente produto intermediário ou acabado ou material reprodutivo decorrente do acesso;

d) requerer qualquer tipo de direito de propriedade intelectual.

As amostras objeto do envio deverão estar acompanhadas:

I - Do instrumento jurídico;

II - Do consentimento prévio informado, em caso de envio de amostra de patrimônio genético de variedade tradicional local ou crioula ou raça localmente adaptada ou crioula para acesso em atividades não agrícolas, quando couber.

É importante ainda notar que o TTM será assinado pelo pesquisador e o representante legal da instituição ou quem tenha sido legalmente autorizado (há necessidade de comprovação deste ato).

16) Quais sãos os entes responsáveis por repartir benefícios de acordo com a lei 13.123/15?

Estão sujeitos a repartição de benefícios exclusivamente o fabricante do produto acabado ou o produtor do material reprodutivo, independentemente de quem tenha realizado o acesso anteriormente.

17) Como se dará a adequação ou regularização de acordo com a lei 13.123/15?

Deverá **adequar-se**, no prazo de um ano, contado de 06 de novembro de 2017 (data da disponibilização do cadastro pelo CGen), o Usuário que realizou, a partir de 30 de junho de 2000, as seguintes atividades de acordo com a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001:

I - Acesso a patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado;

II - Exploração econômica de produto acabado ou de material reprodutivo oriundo de acesso a patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado.

Para os fins de pesquisa científica, o Usuário deverá cadastrar o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado.

Deverá **regularizar-se**, no prazo de um ano, contado da data de 06 de novembro de 2017 (disponibilização do cadastro pelo CGen), o Usuário que, entre 30 de junho de 2000 e a data de entrada em vigor da Lei nº 13.123, de 2015, realizou as seguintes atividades em desacordo com a legislação em vigor à época:

I - Acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado;

II - Acesso e exploração econômica de produto ou processo oriundo do acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado, de que trata a Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001;

III - remessa ao exterior de amostra de patrimônio genético;

IV - Divulgação, transmissão ou retransmissão de dados ou informações que integram ou constituem conhecimento tradicional associado.

A regularização está condicionada a assinatura de Termo de Compromisso, mas, na **hipótese de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado unicamente para fins de pesquisa científica, o usuário estará dispensado de firmar o Termo de Compromisso, regularizando-se por meio de cadastro ou autorização da atividade, conforme o caso.**

Para fins de regularização no INPI dos pedidos de patentes depositados durante a vigência da Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001, o requerente deverá apresentar o comprovante de cadastro ou de autorização de que trata este artigo.

18) Quais são as sanções previstas na Lei 13.123/15 e no Decreto 8.772/16 para eventual descumprimento à legislação?

Sem prejuízo das responsabilidades penais e cíveis cabíveis, as infrações administrativas serão punidas com as seguintes sanções:

I - Advertência;

II - Multa;

III – Apreensão:

a) das amostras que contêm o patrimônio genético acessado;

b) dos instrumentos utilizados na obtenção ou no processamento do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado acessado;

c) dos produtos derivados de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado;

d) dos produtos obtidos a partir de informação sobre conhecimento tradicional associado;

IV - Suspensão temporária da fabricação e venda do produto acabado ou do material reprodutivo derivado de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado até a regularização;

V - Embargo da atividade específica relacionada à infração;

VI - Interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento;

VII - Suspensão de atestado ou autorização;

VIII - Cancelamento de atestado ou autorização.

A multa será arbitrada pela autoridade competente, por infração, e pode variar:

I - De R$ 1.000,00 a R$ 100.000,00 quando a infração for cometida por pessoa natural; ou

II - De R$ 10.000,00 a 10.000.000,00 quando a infração for cometida por pessoa jurídica, ou com seu concurso.

Para os fins das ICTs, interessa saber especificamente as seguintes penalidades nos casos de uso irregular de acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado:

I - Ausência de cadastro prévio para remessa: multa mínima de R$ 20.000, e máxima de R$ 100.000,00, quando se tratar de pessoa natural e multa mínima de R$ 100.000,00 e máxima de R$ 10.000.000,00 para pessoas jurídicas;

II - Requerer direitos de Propriedade Intelectual (no Brasil ou no exterior) sem cadastro prévio: multa mínima de R$ 3.000,00 e máxima de R$ 30.000,00 quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ R$ 20.000,00 e máxima de R$ 10.000.000,00 para as pessoas jurídicas;

III - Divulgar resultados de pesquisa sem cadastro prévio: multa mínima de R$ 1.000,00 e máxima de R$ 20.000,00 quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ 50.000,00 e máxima de R$ 500.000,00 para as pessoas jurídicas;

IV - Acessar conhecimento tradicional associado de origem identificável sem a obtenção do consentimento prévio informado: multa mínima de R$ 20.000,00 e máxima de R$ 100.000,00 quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ 100.000,00 e máxima de R$10.000.000,00 para as demais pessoas jurídicas;

V - Deixar de indicar a origem do conhecimento tradicional associado de origem identificável em publicações, utilizações, explorações e divulgações dos resultados do acesso: multa mínima de R$ 1.000,00 e máxima de R$ 10.000,00 quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ 10.000,00 e máxima de R$ 500.000,00 para as demais pessoas jurídicas;

VI - Deixar de se adequar ou se regularizar nos prazos da lei: multa mínima de R$

1.000,00 e máxima de R$ 10.000,00 quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ 10.000,00 e máxima de R$ 10.000.000,00 para as pessoas jurídicas.

O CASO DO O INSTITUTO DE BOTÂNICA NA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, A MP 2.186/2001 E A LEI 13.123/15

O Instituto de Botânica (IBt) tem como missão institucional, de acordo com o Decreto nº 55.165 de 14/12/2009 – que trata de sua estrutura e de suas atribuições – o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, a capacitação de recursos humanos e a gestão de reservas biológicas, acervos e coleções científicas como subsídio às políticas públicas de meio ambiente do estado de São Paulo, objetivando:

I- Realização de estudos nos aspectos de levantamento florístico, sistemática, fisiologia, bioquímica, morfologia, anatomia e ecologia, com ênfase no estado de São Paulo;

II- Realização de pesquisas sobre a flora em áreas de vegetação nativa, sujeitas a impactos ambientais ou degradadas, com vistas à preservação, recuperação e utilização sustentável dos recursos vegetais;

III- Gestão de Coleções Científicas em especial do Herbário Científico do Estado Maria Eneyda P. Kauffman Fidalgo, bem como as coleções vivas do Jardim Botânico do estado de São Paulo por meio de pesquisas e atividades de Educação Ambiental dirigida ao público em geral, estudantes e professores;

IV- Realização de estágios e cursos de capacitação, aperfeiçoamento, especialização e pós-graduação;

V- Assistência a bolsistas e pesquisadores nacionais e estrangeiros e manutenção de intercâmbio científico no país e no exterior;

VI- Atendimento, inserindo-se na comunidade, às demandas externas oficiais e particulares, no seu campo de atuação;

VII- Colaboração na elaboração e na execução da Política Estadual de Meio Ambiente;

VIII- Divulgação dos conhecimentos adquiridos à comunidade científica, professores, estudantes e público em geral. Vinculado aos objetivos acima mencionados, o IBt possui diversas linhas de pesquisa, de acordo com o Núcleo (e respectivo Centro, o qual está lotado) e equipe executora. A instituição faz parte da BGCI (Botanical Garden Conservation International) coordenadora da Estratégia Global para a Conservação de Plantas.

O Instituto administra 15 laboratórios especializados, cujas linhas de pesquisa são:

- Anatomia da madeira;
- Biomonitoramento da poluição aérea;
- Bioquímica de carboidratos;
- Biorremediação de solos e efluentes;
- Ecofisiologia de espécies nativas;
- Ecologia de ecossistemas aquáticos e terrestres;
- Educação em meio ambiente;
- Fisiologia do desenvolvimento;
- Fisiologia e tecnologia de sementes de espécies nativas, Fitoquímica e Bioprospecção;
- Levantamentos florísticos;
- Monitoramento ambiental de ecossistemas aquáticos e terrestres;
- Palinotaxonomia;
- Restauração Ecológica;
- Geoprocessamento;
- Taxonomia de fungos, algas, briófitas, plantas vasculares;
- Tecnologia de produção de plantas ornamentais e Tecnologia de produção de orquídeas nativas.

Cumprindo seu papel em programas de conservação de recursos genéticos vegetais, o IBt mantém coleções de plantas vivas que são preservadas para estudos à longo prazo,

juntamente com informações sobre sua biologia, local de coleta, coletor e ambiente em que foi coletada.

As coleções são de grande importância, por atenderem a pesquisa científica, à conservação da biodiversidade e ao público visitante. Dentre elas existem as Coleções vivas de Orquídeas cerca de 750 espécies e 16.000 acessos (espécimes), a Coleção de Bromélias com 160 espécies e 1.158 acessos (espécimes); Cactáceas com 224 espécimes, distribuídos em 6 gêneros e 24 espécies; Marantáceas, com 28 espécies e 98 acessos (espécimes), além de Culturas de Algas, Cianobactérias e Fungos.

Essas coleções constituem importante material para estudos de sistemática, além de fornecer subsídios para programas de utilização da flora nativa com potencial ornamental e de reintrodução na natureza.

O Herbário do Instituto de Botânica (Herbário SP) abriga amostras secas que documentam dois séculos de diversidade da flora brasileira, especialmente do estado de São Paulo. Conta atualmente com 480.000 espécimes de todos os grupos de plantas e fungos.

Atualmente, é o terceiro maior Herbário do Brasil, com reconhecimento e indexação nacional e internacional e abriga uma das coleções mais importantes de plantas oriundas da Mata Atlântica do estado de São Paulo. Também está credenciado como Fiel Depositário de amostras do componente do patrimônio genético junto ao Ministério do Meio Ambiente.

O acervo do herbário é uma fonte importante de dados para os trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores que mantém estas coleções. Estes especialistas, além de desenvolverem estudos em sistemática de grupos vegetais específicos participam em diversos projetos sobre estudos da flora do Brasil, identificam materiais para outros pesquisadores e estudantes de diversas áreas, consulentes leigos, empresas, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Científica e Ambiental, IBAMA e Receita Federal.

Como parte de suas atribuições como órgão da Secretaria do Meio Ambiente do estado de São Paulo, também fornecem informações sobre a vegetação do Estado, principalmente como suporte a planos de manejo de unidades de conservação e restauração

ecológica, elaboração e revisão de listas de espécies nativas, ameaçadas de extinção, e invasoras, além de participar de demandas do Governo Federal como a elaboração da Lista da Flora do Brasil, parte do compromisso que o Brasil firmou como signatário da Convenção da Diversidade Biológica. O herbário representa a base de projetos na linha de Prospecção de substâncias bio-ativas, por abrigar material testemunho das espécies selecionadas.

O Núcleo de Curadoria do Herbário SP mantém um serviço de identificação de espécies vegetais destinado ao atendimento de empresas e ao público em geral. Aliado a isso, o IBt é o gestor do Jardim Botânico de São Paulo (JBSP). Com 36.000 metros quadrados o Jardim Botânico possui inúmeras atrações e belas trilhas, além de ser um local de importância histórica. Na área do Jardim encontra-se a nascente de um dos córregos que formam o riacho do Ipiranga, palco da independência do Brasil.

Além disso, o Jardim Botânico é muito importante para a conservação tanto da vegetação nativa de mata atlântica presente em seu entorno quanto de plantas das mais diversas partes do Brasil e do mundo, cultivadas em sua área de abrangência. O Jardim Botânico do Instituto de Botânica foi o primeiro do Brasil a ser classificado como Categoria "A" pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Esta classificação se deve muito ao fato de ser um Jardim associado à uma Instituição de Pesquisa e fundamentado no tripé Pesquisa Científica, Educação Ambiental e Lazer.

A despeito de todo esse know-how em pesquisa e gestão de coleções científicas e assim como ocorreu com diversas outras instituições, as atividades de pesquisa científica e tecnológica do Instituto de Botânica foram diretamente afetadas pela legislação de acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados a repartição de benefícios, tema este regulado, até então, pela Medida Provisória nº 2186-16 de 23 de agosto de 2001.

A insegurança jurídica e a burocracia legal sobre o tema foram, à época, fatores determinantes no desestimulo ao desenvolvimento e envolvimento dos pesquisadores em projetos que necessitassem de autorização prévia de acesso. Não obstante, desde sua edição em 08/2001 até 2009, foram editadas 3 decretos, 6 orientações técnicas, 21 resoluções e 08 deliberações na regulamentação da MP (Ferreira & Clementino, 2010).

Mesmo com regulamentações parciais da MP 2186-16, tais como, a edição da Orientação Técnica (OT) 01/2003 que versava sobre o conceito de acesso e remessa de amostras do patrimônio genético e, após 8 anos, da OT 07/2009 que definia os conceitos de pesquisa científica, bioprospecção e desenvolvimento tecnológico, a insegurança institucional persistia, de modo que, o IBt passou a submeter todos os seus projetos de pesquisa institucionais propostos pelos pesquisadores ao crivo do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) e/ou das instituições por ele credenciadas para análise e deliberação sobre necessidade ou não da autorização de acesso.

Como esperado os benefícios desta sistemática trouxeram segurança legal aos projetos desenvolvidos pela instituição, pois contavam com o parecer de órgãos técnicos credenciados para isso, em especial o IBAMA, porém, o efeito colateral já percebido por diversas instituições nacionais, resultou em significativos atrasos no andamento dos projetos.

Um aspecto positivo que colaborou no processo de consulta sobre a necessidade de autorização para fins de pesquisa científica foi o credenciamento pelo CGEN do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, principal órgão federal de fomento à pesquisa científica do Brasil. A partir deste credenciamento os pesquisadores do IBt passaram a utilizar a plataforma Carlos Chagas do CNPq para submeter seus projetos à análise do CNPq, não dependendo mais de autuações de processos em papel outros órgãos credenciados.

Como instituição de ciência e tecnologia do estado de São Paulo (ICTESP) subordinada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e que desenvolve pesquisas como subsídio às políticas públicas de meio ambiente do Estado, o IBt, além dessa sistemática de submissão de projetos visando a autorização para acesso para fins de pesquisa científica, promoveu adequações administrativas que consolidassem sua missão institucional com o plano plurianual do estado de São Paulo, a política brasileira de acesso ao patrimônio genético e às recentes políticas federal e estadual de inovação, entre elas a criação dos Núcleos de Inovação Tecnológica pelo Decreto nº 56.569 de 22 de dezembro de 2010.

Um exemplo prático dessa adequação foi a divisão das atividades de pesquisa desen-

volvidas na instituição em quatro linhas prioritárias, a saber: Biodiversidade e Conservação, Mudanças Climáticas Globais, Recursos Hídricos e Bioprospeção. Até os dias atuais, os impactos negativos da MP 2186-16, em especial à burocracia nela embutida, se refletem no portfólio de projetos institucionais, que não possui mais nenhuma proposta de projeto de pesquisa na área de bioprospecção e associações com comunidades tradicionais.

Também como parte das adequações e procurando alinhar-se com as atividades do (CGEN), o IBt, por meio de sua Secretaria de Meio Ambiente (SMA) passou a representar a Associação de Entidades de Meio Ambiente (ABEMA), como convidado permanente do CGEN no período de abril de 2011 a agosto de 2014, colaborando inclusive nas discussões daquele conselho.

Em outras iniciativas com enfoque em adequações às políticas de proteção da biodiversidade e de inovação tecnológica, o IBt promoveu a revisão de toda a sua política institucional de gestão das coleções científicas com a revitalização do conselho de curadores das coleções, estabeleceu acordo de cooperação com a Rede Inova SP, visando a capacitação de pessoal e fortalecimento de seu Núcleo de Inovação Tecnológica e aguarda juntamente com os outros institutos de pesquisa da SMA a publicação da versão mais recente de sua Política Institucional de Propriedade Intelectual.

De forma a manter-se ativo como Instituto de Pesquisa que atua em todas as áreas da botânica, estas iniciativas colaboraram significativamente para a otimização do portfólio de projetos institucionais, com enfoques direcionados às linhas de pesquisas prioritárias, às demandas governamentais de subsídio às políticas públicas de meio ambiente, cooperações interinstitucionais, inovação, captação de recursos financeiros, bem como a adaptação à nova lei da biodiversidade. Em especial, ao Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), previsto no artigo 20 do Decreto nº 8.772, de 11 de maio de 2016 e ainda não disponível ao público.

O CASO DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ - A EXPERIÊNCIA COM O ACESSO À BIODIVER-

SIDADE BRASILEIRA

O Instituto Adolfo Lutz possui duas coleções oficialmente estabelecidas por Decreto do governador: o Núcleo de Coleção de Micro-organismos (NCMO), o Núcleo de Cultura de Células (NCC) e uma por Portaria da Diretoria Geral (Coleção de Culturas de Vírus do IAL).

A coleção NCMO foi iniciada na década de 40, com o intuito de organizar, catalogar e manter diversas culturas isoladas pelos pesquisadores em seus laboratórios e outras adquiridas pelos mesmos em visitas científicas a outras coleções.

A coleção NCC foi iniciada na década de 50, juntamente com o início dos estudos de poliovírus pelo Instituto. Em 1970, estas coleções foram oficializadas no Decreto de 28 de abril, publicado em Diário Oficial do Estado de São Paulo, como: Seção de Coleção de Culturas e Seção de Culturas Celulares.

Em março de 2010, foram renomeadas de acordo com a nova estrutura administrativa do IAL para Núcleo de Coleção de Micro-organismos e Núcleo de Cultura de Células, publicado em Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Estas coleções possuem curadoria, pesquisadores, e fornecem material biológico autenticado e por isso são classificadas como coleções de serviço.

Além destas, coleções de trabalho foram formadas ao longo dos anos nos laboratórios da instituição, as quais estão distribuídas nos Centros de: Bacteriologia, Parasitologia, Micologia e Virologia, incluindo uma coleção zoológica. Estas coleções estão relacionadas somente ao trabalho direto do pesquisador e, portanto, são consideradas coleções de pesquisa.

Em dezembro de 2010 foi estabelecido o Comitê de Coleções Biológicas do IAL (CCBIAL), com o intuito de organizar todas as coleções da instituição, estabelecendo diretrizes de operação, regimento e curadorias.

Atualmente, no IAL, os acervos das coleções de serviço e de pesquisa somam aproximadamente 150.000, micro-organismos e exemplares. Este acervo é praticamente for-

mado em sua totalidade de linhagens advindas das vigilâncias epidemiológicas e vigilância sanitária, ou seja, de amostras clínicas e de produtos, como alimentos e outros.

Uma pequena parcela é isolada do ambiente, alguns fungos isolados de matéria orgânica e plantas e, alguns vírus isolados de animais, mas todos com o enfoque em vigilância epidemiológica – nenhum com objetivo de bioprospecção.

CASES RELACIONADOS À LEI DE BIODIVERSIDADE

A seguir, o resumo de 3 casos vivenciados pelos NITs da Rede e relacionados à Lei de Biodiversidade, seguidos por questões levantadas e debatidas no âmbito deste comitê e debates levantados.

Caso 1: desenvolvimento de kits diagnósticos para testes de agente infeccioso em polpas de uma determinada palmeira

Resumo do caso: O pesquisador comprou, em diferentes locais de venda, diversas marcas de polpa e "contaminou" o produto com agentes infecciosos. Depois, extraiu o DNA do material "contaminado" e conseguiu detectar por PCR o agente.

Esta primeira etapa é parte de um projeto que será desenvolvido em conjunto com a uma ICT e o FDA (EUA), para o desenvolvimento de um kit que possibilitaria a detecção do agente em amostras de polpa da fruta, que é importada (exportada) para os EUA. Porém, para a realização das outras etapas, é necessário o envio de remessa (pois vai haver compartilhamento de informações) deste DNA – que pode conter não apenas o DNA do organismo, mas também da própria fruta, já que a extração de DNA de parasitos e plantas é parecido.

Desse modo, este projeto gerou muita dúvida no NIT quanto a aprovação e envio do material; com o debate sobre se este deveria ou não ter a aprovação no CGEN. O entendimento geral foi que, como a fruta nativa estava servindo apenas como matriz e não como o objeto da análise e do desenvolvimento do produto (que seria o micro-organismo não nativo do Brasil), e que, portanto, não estaria no escopo da Lei de biodi-

versidade, o projeto foi aprovado e seu envio foi acompanhado de um TTM específico para o mesmo, sem registro no MMA.

Questão: A situação se resolveu de forma adequada? Neste caso, o produto não era in natura. Já era processado e sua polpa, vendida comercialmente foi utilizada mesmo assim. Caso a fruta fosse objeto de estudo, o projeto/pesquisador deveria ser cadastrado no MMA?

Debate: Caso tenha sido feito o TTM, no nosso entendimento dever ser feito o cadastro. Como foi enviado DNA do microrganismo e espécie nativa, entendemos que o projeto deve ser regularizado no prazo legal.

Caso 2: coleções fiéis depositárias

Resumo do caso: A ICT possui uma coleção de micro-organismos fiéis depositárias (n°: 017/09-SECEX/CGEN/MMA), que até pouco tempo atrás recebia várias linhagens, principalmente de universidades para depósito e manutenção. Na antiga MP, a criação das coleções fiéis depositárias e a obrigatoriedade do depósito "garantia", em partes, que o patrimônio genético tivesse uma "cópia" no Brasil. Agora, de acordo com o texto abaixo, é apenas recomendável que permaneça no Brasil, mas não cita mais as coleções.

Questão: A resolução nº 18, de 07 de julho de 2005, que "estabelece critérios para o depósito, o uso e a conservação de sub amostras e dá outras providências" foi "revogada", uma vez que fora criada para atender a MP? O que acontece agora com as coleções fiéis depositárias, e uma vez que não foi recebida nenhuma comunicação oficial por parte do CGEN, qual será a finalidade dessas coleções dentro do escopo de patrimônio genético daqui para frente? O site também está desatualizado e não há nenhuma informação sobre o destino do "fiel depositário". A maioria dos outros institutos de pesquisa e universidades que formam a rede INOVA SP possuem coleções fiéis depositarias.

Debate: Os recursos monetários depositados no FNRB – referentes a repartição de benéficos decorrente da exploração econômica de produto acabado ou de material

reprodutivo oriundo de acesso a patrimônio genético proveniente de coleções ex situ – serão parcialmente destinados em benefício dessas coleções, de acordo com o que vier a ser disciplinado pelo regulamento da Lei.

Caso 3: dúvidas recorrentes de ICTs relacionadas a nova lei da biodiversidade brasileira

Resumo do caso: A ICT possui coleções e bancos de germoplasma de 95 espécies de plantas, além de coleção de fungos micorrízicos. Em 2016, atingiu 1.059 variedades lançadas. Além de plantas exóticas, nas pesquisas da ICT também são contemplados estudos com plantas nativas, como é o caso das culturas de mandioca, urucum, erva cidreira brasileira, pupunheira, seringueira, maracujá e macaúba – tanto para desenvolvimento de produtos ou pacotes tecnológicos para produção de alimentos, alternativas bioenergéticas e de ingredientes para indústria cosmética. Dentre as coleções de plantas nativas, pode-se citar, por exemplo, a coleção do banco de germoplasma de seringueira.

Dúvidas e comentários:

1. O que deve ser regularizado pelas instituições de ciência e tecnologia (ICTs), a partir da abertura do cadastro, decorrentes do uso do material genético proveniente de espécies nativas nos últimos anos e no período que estiver disponível o cadastro? Projetos em andamento, concluídos, artigos publicados, dissertações ou teses publicadas?

Devem ser regularizadas atividades que tenham sido executadas entre 30 de junho de 2000 e a data de entrada em vigor da Lei nº 13.123, de 2015:

> I - Acesso à amostra de patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado;
>
> II - Acesso e exploração econômica de produto ou processo oriundo do acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado;

III - Remessa ao exterior de amostra de patrimônio genético; ou

d) Divulgação, transmissão ou retransmissão de dados ou informações que integram ou constituem conhecimento tradicional associado.

2. Com relação a regularização, quantos anos se recomenda para se efetuar os registros relacionados no item (1), para que se efetue o cadastro de maneira correta?

O prazo será de 1 ano contado de 6 de novembro de 2017.

3. No caso de coleções que ainda não foram regularizadas, quais são as principais recomendações para a instituição ou para o pesquisador responsável no período inicial do cadastro?

O pesquisador deverá cadastrar as coleções no SisGen.

4. Caso não se regularizem todas as publicações ou informações referentes a determinado acesso do patrimônio genético, tendo em vista não ter sido realizado rastreamento completo desse material, quais os cuidados que a instituição deverá tomar para o uso do material?

Caso não haja regularização no período apontado haverá risco de autuação.

Capítulo III

Titularidade, Valoração e Exploração da PI

Almir Silva Filho (DCTA)
Luiz Ricardo Marinello (Consultor jurídico)
Nereide de Oliveira (IPT)
Paulo Brito Moreira de Azevedo (IPT)
Renato de Lima Santos (DCTA)
Renato Galvão da Silveira Mussi (DCTA)
Yuri Basile Tukoff-Guimarães (IPT)

INTRODUÇÃO

Existem diversas questões controversas que envolvem a nova sistemática do artigo 9º da lei 10.973/2004 após as modificações introduzidas pela lei 13.243/2016, notadamente pela possibilidade da ICT ter o poder de ceder ao parceiro privado a totalidade da propriedade intelectual resultante da parceria.

Com a possibilidade legal de cessão total ou parcial dos direitos de propriedade intelectual[1], resultantes da parceria para pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto serviço ou processo realizada em parceria, surgem dúvidas sobre vantagens e desvantagens para a ICT em exercer ou não a faculdade da cessão e, caso a mesma tenha interesse na referida cessão, dúvidas surgem com relação a quais seriam os procedimentos mais apropriados.

Este capítulo traz um resumo dos debates sobre o tema realizados pelo Comitê de Práticas Jurídicas e oferece boas práticas sobre os temas de titularidade, valoração de tecnologia e elaboração de matriz de avaliação dos aportes trazidos pelos parceiros (Matriz Híbrida) vivenciadas pelos NITs da Rede Inova São Paulo, IPT e DCTA.

Como será observado, a Matriz Híbrida sugere que as Partes (ou partícipes) ajustem a

1 O contrato de cessão tem natureza de contrato de compra e venda regido pelo direito das obrigações disposto no Código Civil Brasileiro pela qual se opera a transferência do direito de propriedade intelectual (bem intangível) no que diz respeito aos direitos patrimoniais (titularidade). Portanto os direitos morais do (s) inventor (es) são conservados, por exemplo o direito ao nome (direito de paternidade). A cessão da propriedade intelectual feita de forma gratuita tem natureza de contrato de doação.

proporção aportada, obedecendo os seguintes critérios, a saber:

1). Montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria (recursos intelectuais);

2). Recursos humanos;

3). Recursos financeiros;

4). Recursos materiais alocados pelas partes contratantes, conforme previsto na lei 10.973/04.

Com as modificações introduzidas pela Lei 13.243/16, o legislador excluiu os critérios mencionados. Todavia, parece fazer sentido manter os critérios no estudo (como será relatado abaixo) pois, na prática, as partes (ou partícipes) continuam obrigados a avaliar os aportes antes do início da parceria.

Finalmente, veremos os tributos incidentes na remessa ao exterior e contratações no Brasil em operações envolvendo transferência de tecnologia.

Este capítulo conta com a participação de Nereide Oliveira, Luiz Ricardo Marinello, Yuri Basile Tukoff-Guimarães, Paulo Brito Moreira de Azevedo, Renato Galvão da Silveira Mussi, Renato de Lima Santos, Almir Silva Filho e Juliana Laura Bruna Viegas.

QUESTÕES LEGAIS CONTROVERSAS QUANTO A CESSÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Uma das principais alterações da Lei 13.243/16 está na faculdade da administração pública ter o poder de ceder os direitos de propriedade intelectual resultantes da parceria. O artigo 9º já representava um enorme desafio sob a égide da lei 10.973/04 e, com o advento da nova legislação, isso tornou-se ainda mais complexo.

O caput do artigo 9º faculta (não obrigatório) à ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas (sem qualquer restrição) para realização de atividades conjuntas – requisito primordial para aplicação deste artigo, pois se houver licencia-

mento ou prestação de serviços os dispositivos legais são outros – de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço (sendo este uma novidade da Lei 13.243/16) ou processo.

Já o §2º do referido artigo define que as partes deverão (obrigatoriamente, e não facultativamente) prever, em instrumento jurídico específico (com liberdade para elaborarem o contrato específico), a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito a exploração, ao licenciamento e a transferência de tecnologia.

Quanto ao §3º do art.9º, define-se que a propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no §2º serão asseguradas às partes contratantes, nos termos do contrato. Aqui, o legislador já define que se trata de um 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.

Em primeiro lugar na relação ICT/Empresa, o direito mais comum resultante dos projetos é o de patentes (propriedade industrial). A lei especial que disciplina os direitos de propriedade industrial no Brasil é a 9.279/96. Interessa-nos saber que o artigo 58 do referido diploma legal deixa expresso que o pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

Mas, se estivermos tratando de cessão (alienação de bens públicos[2]), há de se considerar, ainda, a lei 8666/93, que considera alienação toda transferência de domínio de bens a terceiros[3]. Esta alienação pode ser considerada sinônimo de cessão, e entende-se que a cessão (alienação) de direitos de propriedade intelectual está dispensada do procedimento licitatório segundo o que dispõe o artigo 17, II, alínea "e" da lei 8.666/93.

Abaixo, duas observações que justificam a aplicação deste dispositivo para cessão de direitos de PI pela ICT pública:

2 É forma de transferência de propriedade de um bem (tangível ou intangível) a outra pessoa. Exemplificando, a Administração Pública poderá "alienar" bens considerados inservíveis ou de interesse público, na forma do artigo 17 da Lei 8.666/93.

3 Art. 6º, IV da lei 8.666/93

1). Tanto a lei da propriedade industrial como a lei de direitos autorais classificam os direitos de propriedade intelectual como bens móveis;

2). Diversos dispositivos da Lei 10.973/04 (inclusive com as modificações introduzidas pela Lei 13.243/16) deixam evidentes as "finalidades das ICTs". O primeiro artigo da lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, ou seja, a lei expõe claramente a intenção de aproximar a administração pública por meio das ICTs perante o setor produtivo (empresas de ambiente produtivo), em consonância com o que determina os artigos 218 e 219 da Constituição Federal de 1988.

Por outro lado, e no mesmo sentido, o parágrafo único deste mesmo dispositivo estabelece diversos princípios que reforçam o entendimento de que a eventual cessão de direitos de propriedade intelectual encontra-se no rol de suas "finalidades", pois não deixa de ser um mecanismo de aproximação entre a administração pública e o setor produtivo.

Nos parece, no entanto, que a cessão de direitos de propriedade intelectual no contexto trazido pelo artigo 9º poderá ocorrer desde que haja uma avaliação prévia dos direitos de PI a serem cedidos a fim de cumprir com os requisitos previstos no artigo 37 da CF/1988, para que os mesmos não sejam afrontados e tornem-se vulneráveis. Nos parece, também, não ser necessária a licitação ante o que define o inciso II do artigo 17 da Lei 8.666/93 já mencionado.

Entendemos, porém, que a avaliação prévia é um requisito obrigatório para a ICT realizar o negócio (de cessão dos direitos de propriedade intelectual) com vistas a minimizar futuros questionamentos dos órgãos de controle, uma vez que o preço incompatível com o valor do negócio poderá representar prejuízo ao erário público.

Uma das vantagens na cessão total dos direitos de propriedade intelectual, prevista no § 3º do Art. 9º da Lei 10.973/2004, é a possibilidade de agilidade nas negociações dos contratos de parceria, inclusive evitando o desgaste da negociação sobre os resultados do projeto.

Não obstante, cumpre ressaltar que referida cessão poderá representar possível des-

vio da função social da propriedade intelectual, em especial para os casos em que a pesquisa científica ou tecnológica tenha sido desenvolvida em parceria entre a ICT e a empresa com recursos não reembolsáveis obtidos de instituições ou órgãos públicos, entre eles: BNDES/FUNTEC, EMBRAPII, FAPESP e FINEP, que têm por finalidade fomentar projetos de pesquisas visando primordialmente o desenvolvimento socioeconômico do país.

Geralmente, citados agentes fomentadores da pesquisa científica e tecnológica no Brasil possuem políticas de propriedade intelectual que estabelecem as condições para que a empresa possa explorar comercialmente a tecnologia, com exclusividade, objeto da pesquisa fomentada. Dentre as principais condições podemos destacar:

1) prazo para a empresa explorar comercialmente do produto ou processo gerado;

2) licenciamento exclusivo para aplicação somente na sua área de atuação;

3) não paralisação da produção do produto ou processo gerado por prazo superior a 24 meses, entre outras.

Diante disto, para que a ICT cumpra com as condições estabelecidas nas políticas de propriedade intelectual das instituições ou órgãos fomentadores da pesquisa e, assim, exerça a função social da propriedade intelectual, o caminho mais plausível seria o compartilhamento dos direitos sobre a(s) criação(es) resultante(s) da pesquisa com a empresa parceria, ou seja o regime de cotitularidade dos direitos sobre a propriedade intelectual, por intermédio do licenciamento[4] exclusivo destes direitos à empresa parceira mediante condições para exploração comercial acordadas em contrato.

Neste caso a ICT manteria a possibilidade de licenciamento destes direitos para outros setores da indústria exercendo o direito de licenciamento a terceiros.

Com a cessão dos direitos da propriedade intelectual da ICT para a empresa parceira, de acordo com o previsto no 9º, § 3º, a empresa passaria a não ter a obrigação de ex-

4 O contrato de licenciamento é a convenção pela qual um ou mais detentores dos direitos de propriedade industrial autorizam a outra parte a possibilidade de explorar a tecnologia (com ou sem exclusividade) por prazo determinado. Referido contrato tem natureza do contrato de locação, aplicando-se a este as regras do Código Civil.

plorar a tecnologia resultante do projeto e, ainda, poderia dispor dos mecanismos de patente defensiva, ações que impedem o exercício da função social das ICTs, ou seja a transferência e divulgação dos conhecimentos adquiridos visando o desenvolvimento socioeconômico do país.

Finalizando, cumpre ressaltar que os acordos de parceria podem representar enormes vantagens:

1) legitimidade da Parcerias Público Privadas (PPP) para projetos de PD & I;

2) facilitador para captação de recursos financeiros não reembolsáveis;

3) compartilhamento da propriedade intelectual, função social da ICT;

4) possibilidade de negociação de royalties/taxa de sucesso ou outra forma de remuneração com a premiação aos inventores/pesquisadores;

5) bolsas de estímulo a inovação,

6) transferência de know-how e tecnologia para o setor produtivo, sem ISS (Imposto Sobre Serviços) e

7) geração e incentivos fiscais.

MÉTODO ÁGIL DE VALORAÇÃO DO IPT - QUICK & DIRTY

O objetivo deste tópico é apresentar o método de valoração utilizado desde 2013 pelo IPT no suporte às negociações pelo pagamento da exploração comercial do resultado de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) desenvolvidos junto à indústria. Essas negociações são efetuadas tanto por percentuais cobrados sobre resultados financeiros de produtos com tecnologia com participação do IPT quanto por taxas fixas – sendo, esta última, remunerada a partir de marcos técnicos e/ou comerciais definidos em comum acordo com as empresas parceiras.

O método

A valoração de tecnologias no IPT é instituída em Instrução Normativa do Instituto (IPT-IN-AD-18) e consiste em uma ferramenta de apoio às negociações pela exploração co-

mercial dos direitos de propriedade industrial. O Instituto adaptou conceitos da curva de Gompertz (GOMPERTZ, 1825) como forma de modelar de maneira ágil as entradas de fluxo de caixa em função da trajetória tecnológica e comercial dos resultados dos projetos de P&D.

Posteriormente, foram incorporadas as abordagens de custo (*sunk cost*), de mercado (padrões de *royalties*) e de renda (FCD) para elaboração de um modelo que tem como prioridades:

1) respostas rápidas no contexto da negociação de royalties/taxas de sucesso;

2) contabilização do retorno esperado pela ICT, em caso de sucesso técnico/comercial do projeto de P&D, considerando os dispêndios efetuados pelo instituto e as receitas esperadas a partir da comercialização da tecnologia ou dos benefícios econômicos esperados.

No que tange a negociação em si, este modelo permite maior independência de padrões de mercado, que nem sempre atendem aos objetivos dos licenciantes e dos licenciados e possibilita uma agilidade maior nas negociações com a indústria, já que, até 2012, o tempo por valoração efetuada pelo IPT variava entre 4 e 6 meses, utilizando os métodos de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) e Árvore de Decisão. Com o uso do *Quick & Dirty*, é possível realizar estudos de valoração em até 8 horas de trabalho.

Desde março de 2013, o método vem sendo aplicado e os dados sobre a efetividade das 26 negociações consideradas são apresentados a seguir:

- Contratos assinados: 16 (61,5%)

- Contratos em negociação: 4 (15,4%)

- Negociações fracassadas: 6 (23,1%), sendo uma delas por influência indireta da negociação do pagamento pela exploração comercial da tecnologia.

O modelo *Quick & Dirty* é composto de duas grandes etapas:

1) análise da inserção da tecnologia nas atividades da empresa parceira e no mercado;

2) análise do retorno esperado pela ICT no projeto (e na parceria).

Análise da inserção da tecnologia nas atividades da empresa e no mercado: variáveis de entrada

Nesta etapa, são analisadas até 9 variáveis para a construção do modelo. A **Tabela 1** apresenta o grupo de variáveis que serve para o levantamento primário de informações quantitativas. (Os dados inseridos são exemplos e não guardam relação com nenhuma valoração efetivamente elaborada).

Tabela 1 – variáveis de entrada do modelo Quick & Dirt

Condições	Unidade	Pessimista	Esperado	Otimista
Receita de vendas do produto	R$	8.000	10.000	11.000
Participação da tecnologia no faturamento	%	100%	100%	100%
Impostos e devoluções	%	33%	33%	33%
Taxa de desconto	%	20%	20%	20%
Período até o share máximo (anos)	Unidade	12	15	20
Taxa de retração	%	15%	10%	5%
Probabilidade cenários	%	25%	50%	25%

Fonte: Os autores

A primeira variável do modelo consiste na receita de vendas da empresa parceira. Esta variável pode ser adaptada conforme o nível de informações primárias e secundárias obtidas pelo NIT, mas, em sua versão mais básica, é elaborada a partir de dados de faturamento da empresa.

A variável *participação da tecnologia no faturamento da empresa* é ajustada conforme

a expectativa de participação da tecnologia desenvolvida no projeto nas receitas da empresa parceira. Essa variável pode ser estimada das seguintes maneiras:

1) diretamente junto à empresa licenciada;

2) por meio de inferências sobre quais produtos atuais da empresa a tecnologia resultante tem potencial de substituição;

3) por meio da expectativa de incremento no faturamento em função da inserção da nova tecnologia.

Cabe destacar que existem formas alternativas de se tratar as 2 variáveis acima descritas. Por exemplo, a receita de vendas da empresa pode ser substituída pela modelagem de receita, efetuada, por exemplo, por meio de cálculo do preço unitário do produto multiplicado pela quantidade vendida de produtos com a tecnologia resultante do projeto de P&D incorporada. Nesse caso, a variável *participação da tecnologia é 100%.*

Outra forma que pode ser utilizada é a estimativa de *market share* que a tecnologia pode ter em um determinado segmento de mercado. Então, o "mercado estimado" sobe para a *receita de vendas do produto e a participação da tecnologia no faturamento* passa a ser *market share*.

Os impostos e devoluções previstos no modelo só são considerados quando a estimativa financeira é feita a partir da receita bruta de vendas da empresa. Sendo assim, são deduzidas as devoluções de vendas, descontos comerciais e impostos sobre vendas (ICMS, IPI, PIS/ PASEP e COFINS).

A taxa de desconto do modelo pode ser traduzida para três abordagens diferentes: taxa de desconto, taxa de juros e custo de oportunidade, sempre observando o lado da empresa. Normalmente, essa variável consiste em um meio da empresa comparar o aporte financeiro no projeto de P&D em relação à concorrência de outras aplicações financeiras, como a caderneta de poupança.

Em outros casos, a empresa pode preferir fazer a análise sob a ótica da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Por fim, o *payoff* entre as

atividades econômicas da empresa e o projeto de P&D pode ser mensurado pelo custo de oportunidade. Em todos os casos, é fundamental a análise comparativa dos rendimentos proporcionados pela comercialização do projeto de P&D e outras opções de investimento existentes no mercado.

O *período até o share máximo* é o tempo (em anos) estimado para que a tecnologia atinja seu ápice na *participação sobre o faturamento da empresa*. Essa variável é limitada pela participação da tecnologia na receita da empresa e pela receita inserida no modelo. Em setores de rápida mudança tecnológica (como *softwares*, por exemplo) esse período costuma ser menor do que em setores com baixo ritmo de introdução de novas tecnologias (como metalurgia e mineração, dentre outras com perfil similar).

A variável *taxa de retração* traduz a diminuição da participação da tecnologia sobre a receita da empresa, ocasionada pelo fim de seu ciclo de vida. O crescimento dessa taxa é gradativo, em função da tendência de descontinuidade de comercialização da tecnologia.

Por fim, a probabilidade de cenários consiste na chance de ocorrência de cada um dos cenários considerados (que podem ser pessimista, esperado e otimista). O IPT não dispõe de banco de dados para calibrar de maneira precisa essa variável e, salvo se ajustado em conjunto com a empresa parceira, a distribuição default é utilizada (25-50-25).

Análise da inserção da tecnologia nas atividades da empresa e no mercado: ajuste das curvas de Gompertz

Nesta fase, os fatores de ajuste de curvas são calibrados. Baseado no modelo matemático de função logística em formato de "S", criado por Benjamin Gompertz (GOMPERTZ, 1825), esse tipo de ajuste se relaciona com alguns parâmetros necessários para os cálculos de valoração, sem que seja necessário fazer o ajuste manual de cada entrada de fluxo de caixa, conforme o desempenho comercial da tecnologia em função do tempo (em anos), a saber: limite de participação no faturamento, *time to market* da tecnologia e inserção da tecnologia no portfólio da empresa ou no mercado de interesse.

Tabela 2 – ajustes dos fatores k e b da adaptação da Curva de Gompertz

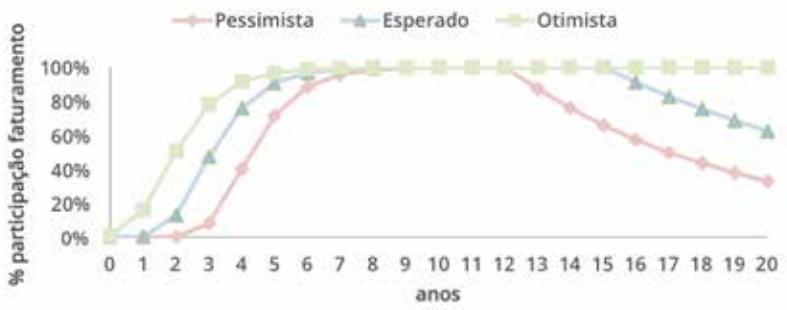
Curva de Gompertz para a participação da tecnologia no faturamento da empresa			
Variáveis/ cenários	**Pessimista**	**Esperado**	**Otimista**
Fator k	1,5	1,6	1,7
Fator b	50	15	5
Limite participação % no faturamento	100%	100%	100%

Fonte: os autores

Toda e qualquer valoração do IPT está relacionada com o período de exclusividade para a empresa licenciada, conforme o Acordo de Propriedade Intelectual assinado entre as partes. Sendo assim, são estimados horizontes de tempo que variam entre 5 e 20 anos. O controle dos fatores k e b e das taxas de crescimento e retração deverão estar contidas dentro do prazo supracitado.

De acordo com Tukoff-Guimarães e Azevedo (2015), o fator B ajusta o *Time to Market* e o fator K a inclinação da curva até o limite definido na variável *limite de participação no faturamento da empresa* (ou "*market share* do produto" ou "receita do produto", dependendo de como a variável é trabalhada). A Figura 1 indica 3 possibilidades de *Time to Market*, mantendo o fator k em 1 para os 3 casos.

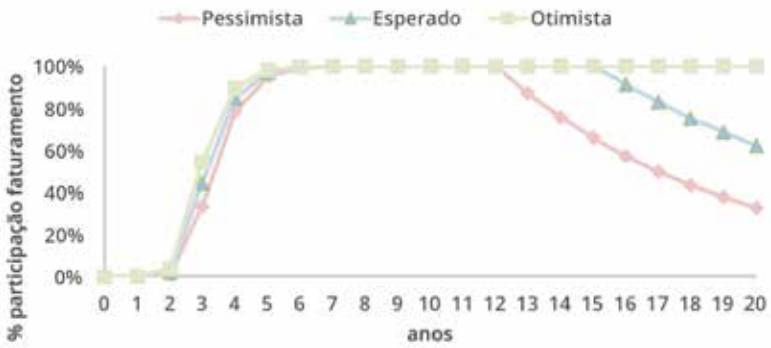
Figura 1 – comportamento do fator b no ajuste de curvas de Gompertz



Fonte: os autores

Conforme mostrado na Figura 1, quanto menor o valor do fator b, mais próxima do início da comercialização a tecnologia está. No caso apresentado, o fator b otimista é 5 e a tecnologia começa a gerar receitas no ano 1; no cenário esperado, o fator b de 15 representa um *Time to Market* em dois anos. Por fim, a variável em seu maior ajuste (50 sendo o pior cenário) faz com que a tecnologia comece a gerar receitas no ano 3. A Figura 2, por sua vez, mostra o comportamento do fator k em sua função de velocidade de participação da tecnologia no faturamento da empresa.

Figura 2- comportamento do fator k no ajuste de curvas de Gompertz



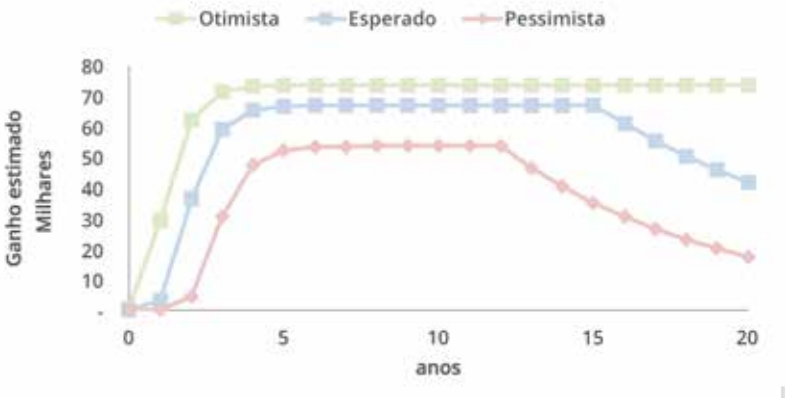
Fonte: os autores

Mantendo o fator b em 100 para os 3 cenários considerados, a velocidade de incorporação da tecnologia no portfólio da empresa pode ser vista a partir da variação do fator k. Para esta variável, o menor valor significa que a curva será mais lenta em atingir o limite dado para a variável. Sendo assim, o valor pessimista foi de 1,5; o valor esperado foi de 1,6; o valor otimista foi de 1,7. Como o fator k é mais sensível do que o fator b em seu ajuste, os valores para sua modelagem possuem menores gaps do que os verificados para a construção da curva mostrada na Figura 1.

É importante ressaltar que os fatores são construídos de maneira conjunta entre si e calibrados com a empresa parceira e com os pesquisadores responsáveis pela tecnologia para obtenção de valores mais fiéis ao desempenho comercial esperado pelos *stakeholders*.

Os valores apresentados nas Figuras 1 e 2 geram os cenários de ganho como os apresentados na Figura 3.

Figura 3 – cenários de ganho durante a vida útil de produtos com a tecnologia resultante do projeto de P&D



Fonte: os autores

A combinação das variáveis apresentadas acima permite que 3 cenários de receitas financeiras sejam obtidos a partir das estimativas e dados levantados. Os 3 cenários são trazidos para um único fluxo de caixa, baseado nos valores anuais estimados *versus* a probabilidade estimada de cenários pessimista-esperado-otimista (25-50-25, no exemplo mostrado neste capítulo). Esse fluxo de caixa único é tratado no tópico a seguir.

Análise do retorno esperado pela ICT

A adaptação das curvas de Gompertz trazia agilidade nos cálculos, mas fazia uma análise parcial da valoração, já que calculava as receitas esperadas pelo lado da empresa. Se por um lado isso é bom, pois permite avaliar o potencial econômico de uma tecnologia, o fato é que o não traz o retorno esperado pelo instituto em caso de negociações de *royalties* e taxas de sucesso.

O primeiro passo na incorporação dos resultados esperados pela ICT veio no levantamento sistemático dos custos de desenvolvimento de projetos de P&D. É desejável que a ICT possua uma ferramenta de controle de todos os dispêndios envolvidos em projetos de qualquer natureza (metrologia, assessorias e pesquisa), bem como margens de contribuição e preço a ser cobrado pelo projeto em si.

A partir dessa análise, é possível tomar duas decisões iniciais sobre se e como cobrar pela exploração técnica ou comercial de uma tecnologia:

1) Se o projeto foi integralmente pago pelo cliente, incluindo margens de contribuição e Propriedade Intelectual, não se cobra *royalties* ou taxa de sucesso. Um exemplo disso são os contratos de prestação de serviços;

2) Caso o projeto tenha contrapartida econômica e ou financeira da ICT e/ ou de órgão de fomento, no qual se divide riscos técnicos, econômicos e financeiros, o pagamento pela exploração técnica e/ ou comercial da tecnologia é negociado. Convênios normalmente são cobertos por esta última abordagem.

A lógica acima apresentada para a cobrança de *royalties* se justifica pelo fato de que a ICT participa do risco e investe recursos nesses projetos (caso 2). Habitualmente, em projetos de fomento, a ICT vende o projeto de P&D a preço de custo e não cobra margem de contribuição.

Sendo assim, um modelo tradicional de FCD foi incorporado ao modelo ajustado de Gompertz para tratar de 3 importantes questões no que se refere à valoração:

1) Tratamento dos dados obtidos das curvas de Gompertz;

2) Inclusão do retorno mínimo esperado pelo instituto;

3) Análise das variáveis econômicas e subsídios às decisões da modalidade de cobrança (*royalties*, valor fixo por produto vendido ou taxa de sucesso).

Passo 1 – incorporação dos dispêndios ao Modelo

Os dispêndios incorporados podem ser de natureza técnica (custos diretos), administrativos, negociais e referentes à proteção da tecnologia por meio de depósito de pa-

tentes, dentre outras. Os custos com a premiação dos pesquisadores da ICT devem ser considerados, já que as ICTs premiam sua equipe de pesquisa em valores que variam entre 33% e 50% das receitas auferidas com *royalties*.

Sendo assim, uma questão a ser tratada é: se um projeto tem uma expectativa mínima de retorno de R$ 100,00 e a premiação aos pesquisadores fica negligenciada, a ICT recuperaria somente entre R$ 50,00 e R$ 67,00 dos recursos investidos. Dessa forma, a equação de ajuste desse valor para incorporação do prêmio à equipe de pesquisadores é *Valor Esperado (v) = Dispêndios (d) / (1 – Prêmio (p))*. Assim, o projeto terá sua base calculada da seguinte maneira: v = d/ (1 – p) ⇔ v = 100/ (1 – 0,33) ⇔ v = 100/ 0,67 ⇔ v = 149,25. Com esse valor mínimo incorporado ao cálculo, o Fluxo de Caixa recebe a incorporação do Fluxo de Caixa Ponderado, oriundo do ajuste das curvas de Gompertz.

Passo 2 – Inserção do Fluxo de Caixa Descontado

A Tabela 3 apresenta o Fluxo de Caixa simplificado de um projeto, conforme o modelo de valoração do IPT. A metodologia utilizada nesta etapa é a de Fluxo de Caixa Descontado tradicional.

Tabela 3 – Fluxo de Caixa Simplificado do projeto a partir das curvas ponderadas de Gompertz

Variáveis	const.1	const.2	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
(=) Receita Líquida			R$ 12	R$ 901	R$ 3.488	R$ 5.517	R$ 6.284	R$ 6.477
(%) Royalties ICT	2,1%	1,3%		R$ 11	R$ 44	R$ 69	R$ 79	R$ 81
Investimentos ICT			R$ 149					
(=) Fluxo de caixa ICT			- R$ 149	-R$ 11,30	-R$ 43,73	-R$ 69,17	R$ 78,78	R$ 81,21

Fonte: os autores

A partir da Tabela 3, as variáveis podem ser descritas da seguinte forma:

- Receita líquida: obtida a partir do Fluxo de Caixa ponderado, calculado no modelo ajustado de Gompertz

• *Royalties* ICT: taxa equivalente a ser cobrada pelo IPT sobre a receita líquida de vendas de produtos com tecnologia derivada do desenvolvimento feito no projeto

• Investimentos ICT: no modelo nominal (conforme o exemplo), incorre no ano 0. Quando se usa fluxos de caixa em períodos reais, esses valores são distribuídos ao longo do tempo

• Fluxo de caixa ICT: resulta dos *royalties* obtidos no ano atual, somados ao fluxo de caixa do ano anterior

Sobre os *royalties* a serem cobrados, 3 considerações devem ser feitas:

1) O modelo incorpora padrões da literatura (PARR, 2007) e utiliza tais dados para balizar o cálculo, mas nem sempre para se decidir sobre a taxa a ser cobrada efetivamente na negociação;

2) O prazo de concessão de uma patente é considerado conforme o mercado no qual a tecnologia será protegida. O modelo possui duas constantes de *royalties*, já que o IPT prevê em vários de seus contratos que "a tecnologia terá royalties de x%, sendo que até concessão da patente será cobrado 60% desse valor";

3) A aplicação do recurso "atingir meta" da planilha para calibrar a taxa de *royalties* para um Valor Presente Líquido (VPL) > 0. O resultado do FCD é traduzido em variáveis econômicas de interesse do instituto, conforme mostrado na Tabela 4:

Tabela 4 - resumo das variáveis de análise da valoração

Variável	Valores
VPL	R$ 1
Taxa de desconto	20 %
TIR	20 %
Retorno do investimento (em anos)	3,3
Royalties (mínimo)	2,1 %
Taxa de sucesso no tempo presente	R$ 149,25

Fonte: os autores

O modelo *Quick & Dirty* pode ser útil para fornecer subsídios à equipe de negociação, subsídios para se chegar ao pagamento pela exploração comercial de tecnologias em acordos de PI. É importante ressaltar que foi apresentada uma base de como o cálculo é feito, mas cada negociação tem peculiaridades que devem ser tratadas de maneira específica e o método escolhido, a forma de cálculo e o tratamento das variáveis devem ser feitos da maneira mais plausível conforme o caso.

De qualquer maneira, negociações de royalties e/ ou taxas de sucesso baseadas em alinhamento pleno entre os partícipes, em torno de transformar o conhecimento tecnológico em produtos competitivos no mercado, dinamizar o processo de negociação e obter resultados financeiros positivos para ambas as partes, tendem a resultar em sucesso negocial. E a valoração é uma das ferramentas que podem ser úteis nesse processo.

MATRIZ HÍBRIDA DE CONTRIBUIÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

A conjugação dos §§ 2º e 3º do artigo nono da lei 10.973/2004 apontava para uma obrigatoriedade de se ajustar em contrato a previsão da Propriedade Intelectual e a participação nos resultados da parceria, sendo que estas deveriam ser formalmente estabelecidas de acordo com a proporção equivalente a quatro critérios, a saber:

1. Montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria (recursos intelectuais);
2. Recursos humanos;
3. Recursos financeiros;
4. Recursos materiais alocados pelas partes contratantes.

A fim de se poder mensurar a proporção da titularidade da Propriedade Intelectual nas parcerias tecnológicas previstas no artigo 9º da referida lei, foi desenvolvida e aprimorada, entre os anos de 2010 e 2012, por membros do então Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT/DCTA) lotados no Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI)

– organização militar subordinada ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) – uma ferramenta baseada nos critérios supramencionados, denominada *Matriz híbrida de contribuição e participação em propriedade intelectual*, doravante simplesmente intitulada.

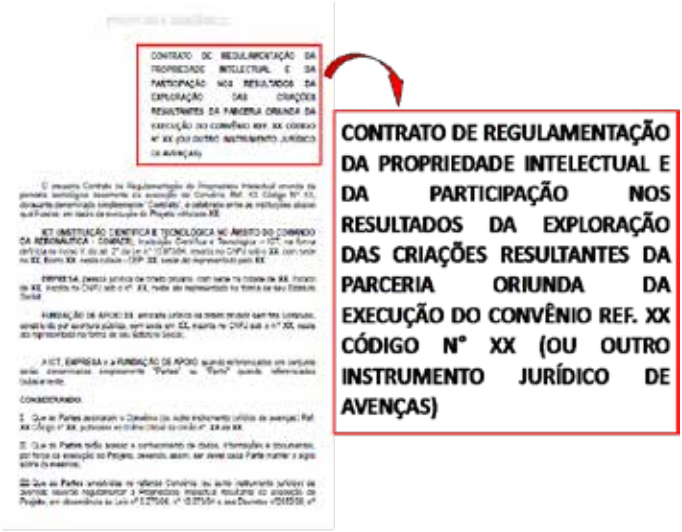
Desde 18 de setembro de 2014, a Matriz Híbrida está prevista em norma interna do órgão que vem orientando até os dias de hoje à análise de Projetos Cooperativos de Parceria Tecnológica. Fisicamente, a Matriz Híbrida constitui um documento (formulário) anexo ao instrumento jurídico que disciplina os aspectos de Propriedade Intelectual nas relações de parceria. Atualmente, essa ferramenta é utilizada na Subdivisão de Propriedade Industrial (CDI-SP/IFI) em suporte técnico ao Núcleo de Gestão da Inovação (NGI) do DCTA, que absorveu as atribuições legais de NIT previstas na Lei da Inovação.

A Matriz Híbrida é utilizada para justificar a divisão da Propriedade Intelectual nos acordos de parceria tecnológica e acompanha o chamado "Contrato de Regulamentação da Propriedade Intelectual e da Participação nos Resultados da Exploração das Criações Resultantes da Parceria", doravante denominado Contrato de PI (Figura 1), conforme indicado em sua Cláusula Terceira (Figura 2).

Portanto, a Matriz Híbrida trata-se tão somente de uma ferramenta de auxílio ao gestor de uma ICT e ao coordenador do projeto para definir as proporções dos direitos dos partícipes sobre os resultados. Sua estrutura organiza as informações do plano de trabalho do projeto de parceria de forma sistematizada e objetiva, levando em consideração as diretrizes legais e os conceitos pertinentes necessários à adequada determinação da efetiva contribuição de cada parte para a obtenção dos resultados compartilhados.

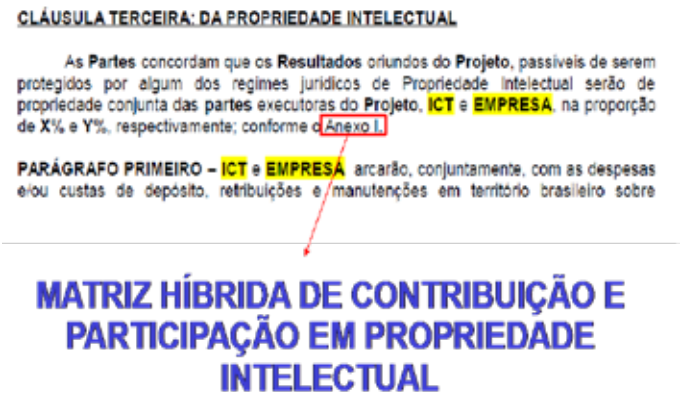
Deve-se, porém, sempre ressaltar que a Matriz Híbrida, por si só, não é suficiente para a compreensão completa do projeto e das relações institucionais envolvidas. Por esse motivo, a ferramenta deve estar acompanhada de toda a documentação relacionada ao projeto, bem como deve estar em harmonia com as informações nela constantes.

Figura 1 – Folha inicial do Contrato de PI



Fonte: os autores

Figura 2 – *Caput* da Cláusula Terceira do Contrato de PI

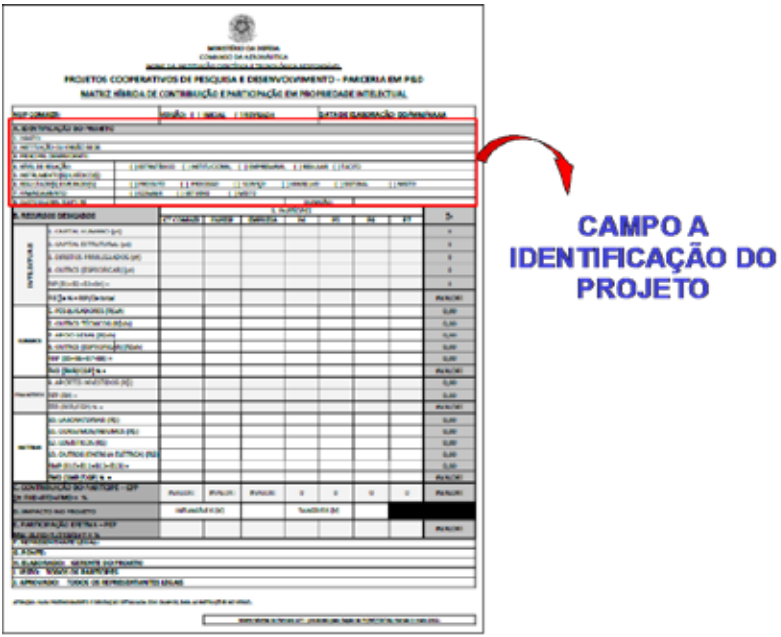


Fonte: os autores

A Matriz Híbrida foi concebida, originalmente, em 2 formatos: o Completo e o Resumido. Constituída de campos primários e secundários com critérios de preenchimento pré-definidos, a Matriz tem o objetivo de estabelecer a contribuição de cada partícipe do projeto na Propriedade Intelectual que poderá ser gerada. Ela é composta, basicamente, de 4 partes:

1) Cabeçalho: similar a qualquer formulário, esta parte da Matriz contém campos para preenchimento com informações gerais para adequada identificação do projeto de P D & I em análise. São dados importantes para a contextualização do projeto quando da realização da análise e de pareceres, tanto pelo NIT, quanto por Procuradorias e Controladorias, no caso de órgãos públicos. O cabeçalho da Matriz está destacado na Figura 3.

Figura 3 – Matriz Híbrida com o cabeçalho em destaque



Fonte: os autores

2) Recursos Dedicados pelos Partícipes: parte essencial da Matriz, pode ser visualizada na Figura 4. Esta parte é composta por campos para preenchimento com dados extraídos do plano de trabalho do projeto, relativos às proporções de recursos intelectuais, humanos, financeiros e materiais aportados por cada partícipe.

As proporções de recursos tangíveis (humanos, financeiros e materiais) podem ser facilmente definidas de forma objetiva, tendo por base o plano de trabalho do projeto. Já os aportes de recursos intelectuais, considerados intangíveis, são de difícil definição, já que possuem certo grau de relatividade.

Por esse motivo, sugere-se que estes campos sejam preenchidos em conjunto pelos partícipes, de forma consensual. Com relação aos recursos financeiros, deve-se ter o cuidado de não duplicar valores quando os mesmos são utilizados para o pagamento de bolsas ou de materiais, ou seja, se as horas de bolsistas pagos por recurso financeiro forem contabilizadas também como recursos humanos, os valores equivalentes devem ser retirados dos recursos financeiros.

Figura 4 – Campo da Matriz Híbrida de recursos dedicados pelos partícipes de um projeto de P D & I em parceria, com instrução do campo de Recursos

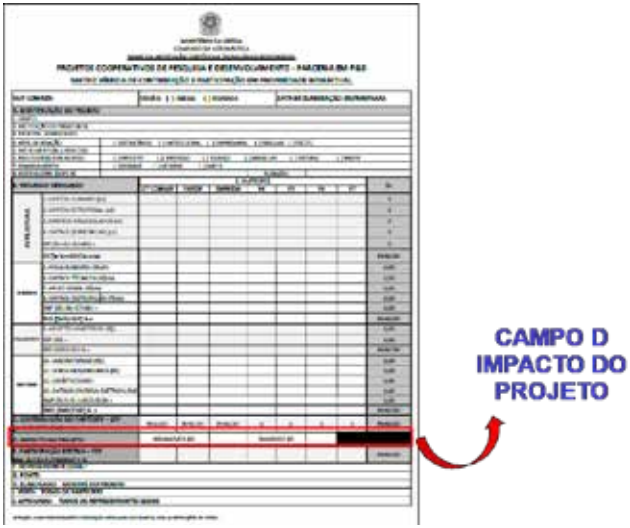
Fonte: os autores

3) Totais de Participações: com os campos da parte 2 da Matriz preenchidos, realiza-se a somatória dos valores e ponderação dos mesmos. Atenção especial deve ser dada a esta ponderação, realizada no campo D (Impacto do Projeto). Este campo tem o objetivo de avaliar a importância (ou o peso) das partes tangível e intangível para o projeto, de forma a dividir de modo mais justo possível os direitos dos partícipes, de acordo com a relevância de cada recurso aportado.

Isto foi proposto para diferenciar o impacto dos recursos tangíveis dos intangíveis, conforme o tipo de projeto. Em um projeto oriundo de tecnologias com baixa maturidade tecnológica, como prova de conceito de tecnologias emergentes, por exemplo, o impacto do capital intelectual é, de forma geral, mais relevante que os aportes financeiros e materiais.

Por outro lado, projetos para desenvolvimento de tecnologias com alta maturidade tecnológica, como desenvolvimento de protótipos para teste em ambiente operacional, por exemplo, têm os recursos tangíveis como mais essenciais para o sucesso do projeto.

Figura 5 – Matriz Híbrida com destaque para o campo D: impacto do projeto, utilizado para ponderação dos valores tangíveis e intangíveis



Fonte: os autores

4) Validação: finalmente, tendo os valores das porcentagens dos direitos de cada partícipe definido, esta parte da Matriz (Figura 6) presta-se à validação dos dados por meio da assinatura dos representantes legais e coordenadores. Outras informações adicionais podem ser inseridas também nesta parte da Matriz.

Figura 6 – Matriz Híbrida com destaque no campo de validações

Fonte: os autores

De modo a facilitar o preenchimento da Matriz Híbrida, foram elaboradas instruções específicas com conceitos e exemplos detalhados para cada um de seus campos. Ainda assim, recomenda-se que o NIT ofereça treinamentos periódicos aos coordenadores de projetos, professores, pesquisadores e outros envolvidos, de forma a harmonizar conceitos e uniformizar os procedimentos de preenchimento da Matriz. Além disso, reuniões para tratar de cada projeto específico são também uma ótima ferramenta para educação dos interessados com relação à importância da Matriz, obtendo melhores resultados no andamento dos processos.

A Figura 7 é um exemplo de Matriz Híbrida preenchida com valores numéricos.

Figura 7 – Exemplo de Matriz Híbrida preenchida com valores numéricos.

B. RECURSOS DEDICADOS		9. PARTÍCIPES							Σe
		ICT COMAER	FAPESP	EMPRESA	P4	P5	P6	P7	
INTELECTUAIS	1. CAPITAL HUMANO (pt)	8	0	2					10
	2. CAPITAL ESTRUTURAL (pt)	5	0	5					10
	3. DIREITOS PRIVILEGIADOS (p	5	0	5					10
	4. OUTROS (ESPECIFICAR) (pt)	0	0	0					0
	RIP (B1+B2+B3+B4) =	18	0	12	0	0	0	0	30
	FIE Σe % = RIP/Σe total	60	0	40	0	0	0	0	100
HUMANOS	5. PESQUISADORES (R$xh)	300.000,00	0,00	0,00					300.000,00
	6. OUTROS TÉCNICOS (R$xh)	30.000,00	0,00	50.000,00					80.000,00
	7. APOIO GERAL (R$xh)	15.000,00	0,00	0,00					15.000,00
	8. OUTROS (ESPECIFICAR) (R$	0,00	0,00	0,00					0,00
	RHP (B5+B6+B7+B8) =	345.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
	FHD (RHP/CGP) % =	20	0	3	0	0	0	0	23
FINANCEIRO	9. APORTES INVESTIDOS (R$)	0,00	###	500.000,00					###
	RFP (B9) =	0,00	###	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###
	FFD (RFP/CGP) % =	0	41	29	0	0	0	0	70
MATERIAIS	10. LABORATORIAIS (R$)	50.000,00	0,00	10.000,00					60.000,00
	11. CONSUMOS/INSUMOS (R$)	20.000,00	0,00	20.000,00					40.000,00
	12. LOGÍSTICOS (R$)	5.000,00	0,00	10.000,00					15.000,00
	13. OUTROS (ENERGIA ELÉTRI	1.000,00	0,00	500,00					1.500,00
	RMP (B10+B11+B12+B13) =	76.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00
	FMD (RMP/CGP) % =	4	0	2	0	0	0	0	7

Fonte: os autores

Portanto, a Matriz Híbrida é uma ferramenta que procura estar fundamentada em aspectos legais e conceitos técnicos, buscando obter maior segurança jurídica à definição das divisões de titularidade sobre os direitos de Propriedade Intelectual resultantes de projetos de acordos de parceria tecnológica com participação de ICTs públicas. No entanto, também guarda, ainda, certa flexibilidade para possibilitar sua adequação à grande heterogeneidade de projetos e de instituições envolvidas em desenvolvimentos tecnológicos.

Finalmente, importante notar que o legislador excluiu os critérios mencionados acima, com o advento da lei 13.243/16, todavia, parece fazer sentido manter os critérios no estudo pois, na prática, as partes (ou partícipes) continuam obrigados a avaliar os aportes antes do início da parceria, pois se tratam de bens públicos que estão sendo aportados.

QUESTÕES FISCAIS NAS REMESSAS E CONTRATO INTERNOS

A parte a seguir foi elaborada pela equipe de Boas Práticas, com base na apresentação realizada pela advogada Dra. Juliana Viegas.

1. Do tratamento fiscal de remessas do Brasil para o exterior

1.1. Do tratamento relativo ao Imposto de Renda

De uma forma genérica, incide Imposto de Renda na fonte sobre royalties e remuneração a uma base de 15% e também para direitos autorais e software na base de 15%, sendo que para registro de manutenção de direitos de propriedade industrial no exterior – 0%.

Existem algumas exceções que devem ser observadas caso a caso:

a) Royalties e remuneração pagos a países com tributação favorecida: 25%;

b) Os pagos a países com os quais o Brasil mantém tratados para evitar bitributação e que estabeleçam alíquotas diferentes. Por exemplo: Japão é 12,5% para licenças de patentes e fornecimento de tecnologia;

O Contribuinte será a empresa estrangeira beneficiária do rendimento e a responsabilidade pelo recolhimento será da empresa brasileira, que poderá assumir igualmente o encargo fiscal.

Existem alguns tratados para evitar a bitributação:

Tributação dos Contratos de Propriedade Industrial		
Tratados para Evitar a Bitributação assinados pelo Brasil		
Africa do Sul	Eslováquia	México
Alemanha (sem efeito desde 01/01/06)	Espanha	Noruega
Argentina	Filipinas	Países Baixos
Áustria	Finlândia	Peru
Bélgica	França	Portugal
Canadá	Hungria	República Tcheca
Chile	Índia	Suécia
China	Israel	Trinidad e Tobago
Coreia do Sul	Itália	Turquia
Dinamarca	Japão	Ucrânia
Equador	Luxemburgo	Venezuela

1.2. Do IOF - Imposto sobre Operação de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários

Em 02/05/97, sua alíquota foi reduzida a 0%. Não havia isenção. Em 2008 foi reinstituído com a alíquota de 0,38%. A contribuinte, neste caso, será a empresa brasileira adquirente do câmbio.

1.3. CIDE

Alíquota: 10% sobre remessa de câmbio em pagamento de: fornecimento de tecnologia; prestação de assistência técnica; serviços de assistência técnica; serviços técnicos especializados (serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes); cessão e licença de uso de marcas e cessão e licença de exploração de patentes.

1.4. ISS – Impostos sobre serviços de qualquer natureza

1.4.1. Para importação de serviços:

A Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 é que disciplina o tema:

Art. 1º, §1º. O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País.

Exemplos: Serviço de pesquisa desenvolvido no exterior; Serviço de pesquisa iniciado no exterior, mas finalizado no Brasil. Alíquota: 2% a 5%, dependendo do município.

1.4.2. Para exportação de serviços:

Exportação de Serviços: não incidência (LC 116/03)

Art. 2º. O imposto não incide sobre: I. as exportações de serviços para o exterior do País. Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.

1.5. PIS/COFINS

PIS e COFINS – Importação (Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004).

Alíquota: 1,65% para o PIS/PASEP-Importação e 7,6% para a COFINS – Importação.

Incidência: serviços provenientes do exterior prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, nas seguintes hipóteses:

a) Executados no País; ou
b) Executados no exterior, cujo resultado se verifique no País. Há discussão

sobre a aplicação: "Contrato de know-how". Remessas ao exterior relativas a royalties e direitos pelo uso de marcas e transferência de conhecimento e tecnologia. Não incidência do PIS-Importação". (CARF, 3801-004.171, agosto de 2014).

2. Em relação a Tributação dos contratos nacionais:

2.1. Contrato de Fornecimento de Tecnologia

Tributação

- IRPJ – 25%
- CSLL– 9%
- PIS/COFINS– 9.25%
- ISS– 2% a 5%
- Jurisprudência - Possibilidade de questionar o ISS na hipótese de não haver efetiva prestação de serviço.

2.2. Contrato de Licença de Marca

Tributação:

- IRPJ– 25%
- CSLL– 9%
- PIS/COFINS– 9.25%
- ISS– 2% a 5%
- Jurisprudência - Possibilidade de questionar o ISS por não haver efetiva prestação de serviço. Órgão Especial do TJ-SP já declarou a inconstitucionalidade do item 3.02 na Lista anexa à LC 116/03.

"ISS. Incidência sobre contrato de cessão de direito de uso de marcas. Descabimento. Atividade insuscetível à incidência do imposto, porquanto envolve obrigação de dar, que não se confunde com prestação de serviço." (TJSP,

Apelação nº 0004661-91.2006.8.26.0299, julgamento em 25/09/2014).

2.3. Contrato de Licença de Patente

Tributação

- IRPJ – 25%

- CSLL – 9%

- PIS/COFINS – 9.25%

- Jurisprudência – Não-incidência do ISS. Nesse sentido: Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito. "ISS. Outorga de licença de uso de patente mediante remuneração. Ausência de previsão legal da hipótese de incidência na Lista Anexa à Lei Complementar 116/03. Ademais, negócio jurídico consubstanciado em obrigação de dar e não de fazer, inexistindo prestação de serviço. Tributo indevido." (TJSP, Apelação nº 0902933-91.2012.8.26.0068, julgamento em fevereiro de 2016).

2.4. Contrato de assistência técnica

Tributação

- IRPJ – 25%

- CSLL – 9%

- PIS/COFINS – 9.25%

- ISS – 2% a 5% (a depender do Município onde o beneficiário do serviço estiver localizado)

- IRF – Imposto de Renda na Fonte sobre serviços profissionais 1,5%

- RIR/99 - Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, (não ligadas) pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional.

3. Em relação a dedutibilidade fiscal

3.1. Regra Geral:

Dedutibilidade de Despesas Operacionais: são operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa. (Lei 4.506/64, art. 47 –Decreto 3.000/99 RIR, art. 299).

3.2. Regra Especial:

Dedutibilidade (para efeitos de imposto de renda) dos pagamentos de royalties pelo licenciamento de marcas e patentes e de remuneração pelo fornecimento de tecnologia: de 1% a 5% sobre vendas líquidas. Vide Portarias do Ministério da Fazenda: Portaria nº 436, de 30/12/1958; Portaria nº 113, de 25/05/1959; Portaria nº 314, de 25/11/1970; Portaria nº 60, de 1º/02/1994.

- A legislação estabelece um limite de dedutibilidade de 1% a 5% da receita líquida, de acordo com o tipo de produção e o grau de essencialidade da indústria;
- Reflexo cambial da norma: subsidiárias de empresas estrangeiras só podem remeter para o exterior royalties e remuneração por transferência de tecnologia até o limite máximo de dedução fiscal;
- Percentuais máximos da Portaria 436/58 e suas alterações devem ser aplicados de maneira global. A remuneração por fornecimento de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes) só pode ser deduzida nos 5 primeiros anos de funcionamento da empresa ou da introdução da tecnologia, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 5 anos. (Art. 354, §1º do RIR/99);

• As despesas com aquisição de patentes e desenhos industriais registrados ou depositados no INPI são tratadas como ativo imobilizado e amortizadas no prazo de utilização do privilégio (art. 324 do RIR/99). O montante da amortização do custo de aquisição, em cada ano, que ultrapassar os limites fixados na Portaria nº 436/58 e suas alterações, não poderá ser deduzido na determinação do lucro real;

• Despesas com aquisição de marcas não podem ser amortizadas;

• Dedutibilidade dos pagamentos nacionais: tratamento legislativo idêntico ao de pagamentos externos, isto é:

- Necessidade de contrato previamente averbado ou registrado no INPI;

- Dedutibilidade limitada aos percentuais da Portaria nº 436/58;

Entretanto, há discussão sobre a aplicação dos limites de dedutibilidade aos pagamentos de royalties em favor de beneficiário residente no Brasil. É defensável a tese de que limites de dedutibilidade não se aplicam e a averbação do Contrato no INPI não é requisito para a dedutibilidade. A jurisprudência não é pacífica.

4. Incentivos fiscais a inovação:

Por ação direta estatal (dinheiro do contribuinte) é possível incentivar a inovação. Incentivos da lei do bem e alterações posteriores:

a) Subvenção;
b) Compra Estatal;
c) Prêmio;
d) Renúncia fiscal;
e) Direitos exclusivos;
f) Patentes, cultivares, direitos autorais;

g) Articulação setor público/ setor privado.

Os incentivos fiscais a inovação tecnológica são os constantes nos artigos 17 a 27 da Lei Nº 11.196 de 21 de novembro de 2005 e alterações posteriores. Tais incentivos entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006 (art. 132, IV, b da Lei). Os incentivos dos arts. 19, 19-A e 26 ficaram suspensos, pela MP-694, no período entre 1º de janeiro e 10 de março de 2016.

Art. 17 (...) §1º. 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.

Como consequência da definição de inovação da Lei do Bem, os benefícios fiscais para a pesquisa tecnológica aplicam-se às atividades de desenvolver, conceber, gerar, criar um novo produto ou processo de fabricação, assim como para agregar, acrescer, reunir novas funcionalidades ou características a produto ou processo já existente.

Os incentivos da Lei do Bem aplicam-se sobre "dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica (...) ou como pagamento" para os terceiros indicados na lei. Não se requer o êxito na pesquisa. Não inclui os gastos necessários para a sua efetiva introdução e utilização pela empresa.

Portanto, os benefícios aplicam-se a atividades de P&D:

a) pesquisa básica dirigida: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir conhecimentos quanto a 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;

Mas não se aplicam a serviços que não são P&D:

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

e) serviços de apoio técnico: aqueles que sejam indispensáveis à implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como a capacitação dos recursos humanos a eles dedicados;

Artigo 17, inciso I: dedução para efeito de apuração do lucro líquido (IRPJ e CSLL) de valor correspondente a soma dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como despesas operacionais pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ ou como pagamento na forma prevista no §2º deste artigo; já era prevista na legislação do IRPJ. Não é incentivo fiscal novo. A dedução aplica-se aos dispêndios com P&D contratados no País com universidade, ICT ou inventor independente, desde que a pessoa jurídica que efetuou o dispêndio fique com a responsabilidade, o risco empresarial, a gestão e o controle da utilização dos resultados dos dispêndios.

Artigo 17, inciso II: redução de 50% do IPI sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, bem como acessórios sobressalentes e ferramentas que acompanhem esses bens, destinados a P&D. Ao contrário dos benefícios do imposto de renda, não se limita a empresas do lucro real.

Artigo 17, inciso III (com a redação dada pela Lei 11.774/2008): depreciação integral, no próprio ano da aquisição, de máquinas, equipamentos e instrumentos, novos, destinados a P&D, para efeito de apuração do IRPJ e da CSLL. (Redação dada pela Lei nº 11.774 de 17/09/2008). "(...) destinados a utilização nas atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica (...)" Não há exigência de que sejam "destinados exclusivamente".

Artigo 17, inciso IV: amortização acelerada, mediante dedução como custo ou despesa operacional, no período de apuração em que forem efetuados, dos dispêndios relativos a aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamente às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis no ativo diferido do beneficiário, para apuração do IRPJ. Tanto a depreciação como a amortização acelerada são benefícios de tempo, e não de valor, isto é, o total da depreciação e da amortização acumuladas, incluindo a contábil e a acelerada, não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem.

Artigo 17, inciso VI: redução a zero, da alíquota do IRF sobre remessas para o exterior destinadas a registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares.

Artigo 19: Deduções além do valor da dedução normal (inovação realizada pela pessoa jurídica):

- De até 60% das despesas com P&D;
- De até 80% em função do número de pesquisadores contratados (a ser definido em regulamento);
- De mais 20%, chegando a até 100% caso a P&D resulte em patente concedida ou cultivar registrado.

Artigo 19 – A (acrescentado pela Lei 11.487/2007): dedução além do valor da dedução normal. P&D executada por ICT de no mínimo metade (50%) e no máximo duas vezes e meia (250%) do valor dos dispêndios efetuados com P&D, à opção da pessoa jurídica. A opção quanto ao valor da dedução implicará em titularidade inversamente proporcional, do resultado da P&D.

A dedução deverá ser realizada no período de apuração em que os recursos forem efetivamente despendidos. Não é cumulativo com os incentivos dos arts. 17 e 19.

Subvenção do valor da remuneração de pesquisadores, titulados como mestres ou doutores, empregados em atividades de inovação tecnológica em empresas localizadas no território brasileiro, na forma do regulamento, nos seguintes valores:

- Até 60% para pessoas jurídicas nas áreas de atuação das extintas Sudene e Sudam;
- Até 40% nas demais regiões.

Artigo 20: depreciação de saldos; despesas com instalações fixas, aparelhos, máquinas, equipamentos para P&D, mais procedimentos de autorização de registros, licenças, homologações, PI, poderão ser depreciadas ou amortizadas na forma da legislação vigente, podendo o saldo não depreciado ou não amortizado ser excluído na determinação do lucro real, no período de apuração em que for concluída sua utilização. Aplica-se somente ao IRPJ, não à CSLL.

Capítulo IV

Atualidade Legislativa das Fundações de Apoio à C, T & I

Antonio Álvaro Duarte de Oliveira (ITAL)
Andréa Villares (HCFMUSP)
Luciana A. C. Teixeira (Fundepag)
Luiz Marinello (consultor jurídico)
João Batista Tavares (Assessor Jurídico da FUNDUNESP)

INTRODUÇÃO

O estado de São Paulo, com o Decreto 62.817/17, recentemente regulamentou as Fundações de Apoio, como já exposto no Capítulo I. No entanto, o histórico recente demonstra que Tribunal de Contas não se encontrava harmonizado com o modelo federal exigido pela Constituição.

O marco legal das organizações da sociedade civil (MROSC) é definido pela lei 13.019/2014 com alterações da lei 13.204/2015, e é válido para as parcerias celebradas entre as Organizações da Sociedade Civil (OSC) e a Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal. A partir do MROSC, que é válido na União, nos Estados e no Distrito Federal desde 23 de janeiro de 2016, e nos municípios desde 1º de janeiro de 2017, a prestação de contas agora tem como foco o controle de resultados, e não os gastos individuais, tornando o processo mais prático para as fundações. Além disso, foi estabelecido um prazo de 5 anos, a contar da data da apresentação da prestação de contas, para que a Administração Pública aplique penalidades decorrentes de infrações relacionadas a execução de parcerias.

As fundações de apoio exercem uma intermediação entre as ICTs do estado de São Paulo e o ambiente externo, em especial porque a pesquisa nacional, tanto básica quanto aplicada, ocorre em instituições públicas que precisam de mais flexibilidade e agilidade operacional para bem cumprirem sua missão. No entanto, ainda é importante a definição de um consenso de entendimentos entre as fundações para a criação de um movimento conjunto, com o objetivo de promover a desburocratização de pesquisa científica e tecnológica do país.

Este capítulo traz o um resumo da rica discussão ocorrida no debate referente a atualidade legislativa das Fundações de Apoio à C T & I, que aconteceu no âmbito dos seminários do Comitê de Boas Práticas Jurídica e contou com o especial apoio dos advogados João Batista Tavares, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Aline Rizzo. Além disso, o capítulo trará casos de boas práticas relacionados a FUNDUNESP, FUNDEPAG e FUNDAÇÃO ZERBINI.

PANORAMA LEGISLATIVO DAS FUNDAÇÕES DE APOIO E A ÁREA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO ESTADO DE SÃO PAULO

A Emenda Constitucional 85/15 atualizou o tratamento de C T & I na Constituição Federal, inclusive conferindo legislação concorrente no tema, além de refletir em diversas alterações em determinadas legislações, como por exemplo estatuto estrangeiro, lei de licitações, relacionamento das IfS com as fundações de apoio, desburocratização na aquisição de bens de C, T, regime de trabalho dos docentes da área federal.

Especificamente em relação a fundação de apoio, há uma legislação de 2001 prevendo que as universidades paulistas poderão contratar a sua fundação de apoio. Até setembro de 2017 não existia nenhuma outra norma estadual. Pela lei federal há a missão da fundação de apoio, dispensado a licitação pela lei 8.666, art. 24, XIII.

Em face da inexistência de lei no estado de SP (o Decreto foi recentemente aprovado), em 2013 houve a interpretação de que uma alteração na lei 8.958 e 10.973 seria o suficiente. Ou seja, ICTs que estão na lei de inovação são as universidades e os institutos de pesquisa, mas tem um problema com o dispositivo legal quanto ao credenciamento:

> *VII - fundação de apoio: fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTs, registrada e credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais legislações per-*

tinentes nas esferas estadual, distrital e municipal;

Em relação a fundação de apoio, alguns estados já regulamentaram no âmbito estadual. Foi criado um grupo de trabalho com procuradores do Estado, que após intenso trabalho produziu uma minuta de Decreto Paulista[1], discorrendo sobre as fundações de apoio.

Outra aparente trava é o entendimento do Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Os honorários que o pesquisador recebe são taxados pelo Tribunal de Contas como recursos públicos, apesar de o Tribunal de Contas da União (TCU) agir de forma diferente. Em 31 de maio de 1995, o TCU dispensou as fundações de apoio da prestação de contas direta. Em pesquisa realizada apenas SP que interpreta de forma distinta.

As Fundações são entes privados e o STF entende que o administrador não tem competência para julgar atos privados.

MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (MROSC) E SUA INFLUÊNCIA NAS FUNDAÇÕES DE APOIO A C, T & I.

O grupo Diálogo Paulista resultou na Lei 13.019 que surgiu como uma lei de controle muito rígida, mas hoje é uma lei de âmbito nacional, aplicando-se ao Estado, Município e DF. O marco regulatório vale para o Estado de SP, atingindo um universo bastante amplo. Todas as entidades de terceiro setor e também as fundações de apoio estão sujeitas a legislação.

A Lei, ainda que estabeleça que é voltada para parcerias entre o Estado e o todas as organizações do terceiro setor, na verdade nasceu como uma lei controladora e seu entendimento foi sendo flexibilizado, até que em 2015, surge a lei que melhorou muito o cenário. Por exemplo, foi revogado o artigo que responsabilizava individualmente o administrador, além de outros que interferiam na autonomia das organizações (incisos 15 e 18 do artigo 42).

1 O Decreto, que no momento do debate ainda não havia sido sancionado, é o Decreto nº 62.817, de 04 de setembro de 2017, que foi mencionado no Capítulo I do presente guia.

Outra modificação foi a alteração do artigo 39, em substituição aos convênios, onde apenas os entes públicos firmam convenio entre si. A nova lei de 2015 (13.204/15) traz os termos de fomento e colaboração que são novos e substituem o convênio. O termo de fomento que surge a partir de uma proposta da entidade do terceiro setor. O termo de colaboração, surge como uma proposta do Governo. O acordo de cooperação, surge como uma proposta de ajuste quando não houver transferência de recursos públicos financeiros. Tais instrumentos jurídicos visam formalizar uma parceria.

Para o contexto das fundações de apoio a C, T&I, não impõe licitação, mas sim chamamento público, que tem um regulamento mais simples, sem faixas de preço e não se busca sempre ou quase sempre o menor preço. A lógica aqui não é buscar menor preço e sim encontrar o melhor preço. Para os 3 termos citados acima, o chamamento é necessário. Até mesmo para o termo de fomento é necessário fazer o chamamento público. Há hipóteses de dispensa e inexigibilidade? Sim, mas a regra geral aqui está.

A Lei também prevê a possibilidade de determinado credenciamento substituir o chamamento público.

A assinatura de termos de colaboração e de fomento e que impliquem compartilhamento patrimonial depende de assinatura do governador. Pelo Decreto do Estado de SP, deve haver isso, o que é bastante complexo, pois é difícil enxergar quando não vai haver compartilhamento.

A partir de 2015, existem diversas formas de exclusão da lei. Por exemplo, artigo 3º diminui o seu aspecto de penetração:

> Art. 3º. Não se aplicam as exigências desta Lei:
>
> I - Às transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou autorizadas pelo Senado Federal naquilo em que as disposições específicas dos tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem com esta Lei;
>
> II - (Revogado);
>
> III - Aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais, desde que cum-

pridos os requisitos previstos na Lei no 9.637, de 15 de maio de 1998;

IV - Aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do § 1o do art. 199 da Constituição Federal;

V - Aos termos de compromisso cultural referidos no § 1o do art. 9o da Lei no 13.018, de 22 de julho de 2014;

VI - Aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse público, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

VII – Às transferências referidas no art. 2o da Lei no 10.845, de 5 de março de 2004, e nos arts. 5o e 22 da Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009;

VIII - (VETADO);

IX - Aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de organismos internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente constituídas por:

a) membros de Poder ou do Ministério Público;

b) dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública;

c) pessoas jurídicas de direito público interno;

d) pessoas jurídicas integrantes da administração pública;

X – Às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos. (NR)

Todas as hipóteses escapam do âmbito da lei. Chamamento é diferente de licitação. A modificação abriu mais uma hipótese de dispensa. O art. 33 prevê os requisitos:

Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da socie-

dade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam, expressamente: V – possuir:

a) No mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los;

b) Experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante;

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. Parágrafo único. Serão dispensados do atendimento ao disposto no inciso III do caput os serviços sociais autônomos destinatários de contribuições dos empregadores incidentes sobre a folha de salários. § 1º. Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito previsto no inciso I. § 2º. Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I e III as organizações religiosas. § 3º. As sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas na legislação específica e ao disposto no inciso IV, estando dispensadas do atendimento aos requisitos previstos nos incisos I e III. § 4o (VETADO). § 5º. Para fins de atendimento do previsto na alínea c do inciso V, não será necessária a demonstração de capacidade instalada prévia.

O plano de trabalho também foi alterado ficando mais objetivo e claro. Por exemplo, se as metas foram atingidas, não há que se preocupar com a forma. O problema é a novidade que isso pode representar para o TCE. Isso representa uma ruptura total. É o princípio da instrumentalidade das formas. Não importa se faz de um jeito ou outro, o que importa é atingir o resultado, não causando prejuízos, e isso muda radicalmente as relações de parcerias.

Em relação a despesas, precisam constar no plano de trabalho e o chamamento deve

observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, etc. Hipóteses de dispensa (calamidade, etc.).

O art. 31 trata de inexigibilidade (inviabilidade da competição). Além das hipóteses de dispensa e inexigibilidade os acordos de cooperação quando o objeto envolver comodato, doação de bens, etc. e emendas parlamentares.

Com relação ao regulamento de contas, houve também alteração diminuindo o rigor da prestação. Para a prescrição, impõe-se o prazo de 5 anos para o Poder Público analisar as contas e punir, suspendendo o prazo prescricional se o Poder Público adotar algum ato neste intervalo de tempo.

Fundação de apoio é uma entidade específica, não é OS ou OSCIP, que é muitas vezes procurada pelas empresas inovadoras, juntamente com a ICT para firmarem um tipo de contrato.

Ainda há muita discussão sobre a definição de acordos de parceria, como o que é convênio e contrato, sendo necessário ajustar esses conceitos na regulamentação, o que deixa claro o papel do Decreto Estadual. Na visão do STF o contrato de gestão é na essência um convênio.

DEBATE SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DA LEGALIZAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA PARA AS FUNDAÇÕES DE APOIO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Há um termo de cooperação e de relacionamento entre as fundações, do qual a fundação de apoio do IPT passou a fazer parte, que dá amparo e reforça a missão das fundações. Seria importante trazer a curadoria das fundações assim como as agentes militantes na área de fundação de apoio para fazer parte de tal movimento. Cabe ressaltar que o papel da fundação é dar apoio, e, portanto, torna-se importante criar uma legislação estadual.

A Administração Pública é vista como burocrática, devido a procedimentos como a necessidade do prévio credenciamento das fundações junto ao MEC e MCTI de acordo

com a base legal é a lei 8958/94. Tal procedimento pode ser visto também como um ponto positivo, mas depende de discussão ainda. As fundações não são auditadas pelo TCU, e o STF já entendeu assim. A controvérsia é no âmbito estadual, pois entendem de forma distinta.

Há ainda questões sobre o qual burocrático é credenciamento das fundações, e se a Secretaria de Desenvolvimento já estaria preparada para o recredenciamento e qual seria o prazo, tornando o tema sensível então para o Decreto Estadual.

Existem já ações que estão sendo realizadas no âmbito das federais frente ao arcabouço jurídico, como PLC 6461, que cria algumas alterações na lei dos registros, na 8958/94, a lei de inovação e a lei das parcerias público-privadas (ideia de excluir as fundações). Assim as fundações estaduais ficarão órfãs.

As fundações estão carentes de proatividade. Qual o apoio que podem ter? Qual o apoio que prestam para as suas ICTs? Existe necessidade de ferramentas e regras? A proposta de Decreto Paulista resolve a questão relacionada a fundação de apoio? Um livre acesso ao Tribunal de contas seria um retrocesso? Apesar de se ver razões claras para a regulamentação, ainda há questões.

Em relação ao credenciamento, a ideia é que seja feita pela ICT, que determinará o prazo. Deve-se haver auditoria, porém não para as entidades privadas. Se há uma fundação de apoio, esta deve então prestar contas para a instituição que repassou e uma vez aprovado não há mais que se falar de controle.

A controvérsia é, tratando-se de dinheiro público, que parece haver legitimidade de verificar o bom ou mau uso do dinheiro público. O Tribunal de contas acaba fazendo uma fiscalização maior, o que não pode ser permitido e isso ainda requer discussão.

Defender contas pelo resultado parece ser um enorme avanço. O fato do Tribunal de Contas de SP analisar instituições privadas fora de sua competência parece ser antieconômico.

A superposição do Tribunal de Contas, não seria uma boa prática, uma vez que já responde ao Ministério Público e o regramento via MP, já seria o suficiente. Quando

se fala em Tribunal de Contas é importante entender que o Estado deve ter um prazo para avaliar as contas. Há que se estabelecer um prazo para que as contas sejam julgadas. Não há prestação de contas eternamente em aberto.

No âmbito das fundações de apoio da universidade quando o recurso, vai para a fundação como interveniente ele se torna público. Assim, em teoria, o Tribunal de Contas tem direito de olhar qualquer conta. Porém, esta pode ser considerada uma leitura vetusta. Se o Tribunal de Contas de São Paulo entrar em choque com o entendimento do Tribunal de Contas da União, qual seria a solução? O momento, de qualquer forma, é bom, pois existem discussões sobre o tema. A época nunca foi tão propícia e este tema ainda requer debates.

CASO DA CRIAÇÃO DA FUNDAÇÂO DE APOIO FUNDUNESP

Da Criação da FUNDUNESP

A criação da FUNDUNESP, na qualidade de fundação de apoio, foi aprovada pelo Conselho Universitário da UNESP em abril de 1987, com o objetivo essencial de proporcionar à Universidade Estadual Paulista, dentro de suas possibilidades, meios necessários à adequada mobilização de recursos humanos e materiais para o atendimento das finalidades estatutárias da UNESP, quais sejam ensino, pesquisa, extensão universitária e prestação de serviços à comunidade.

Devido a esse seu desígnio e respaldada no convênio que mantém com a UNESP, tem sido possível à FUNDUNESP, nesses 30 anos de existência, apoiar, colaborar e participar decisivamente em inúmeros projetos da UNESP no seu relacionamento extramuros, em face da permissão da participação oficial do seu pessoal docente, técnico e administrativo, bem como a utilização de sua estrutura física, respeitadas as normas e legislação vigente.

Em decorrência dos contratos e convênios celebrados pela FUNDUNESP com os setores público e privado, são difundidos conhecimentos cujos avanços e inovações tecnológicas, de maneira geral, vem beneficiando a sociedade e integrando a UNESP, seus

docentes, pesquisadores, alunos e funcionários à sua finalidade social e educacional.

É de ressaltar que a atuação da FUNDUNESP como agente facilitador, ágil e dinâmico, da relação da UNESP com a Sociedade teve reconhecimento da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo por meio da edição da Lei n. º 10.882 de 20 de setembro de 2001. Referida Lei autoriza o Poder Executivo a priorizar as Fundações Centrais de Apoio as Universidades Públicas e Estaduais que integram o sistema de ensino superior gratuito do estado: Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na celebração de convênios de cooperação, contratos de parceria e de prestação de serviços firmados pelos órgãos da administração direta, indireta e fundacional do estado de São Paulo.

Em suma, pode-se definir como missão da FUNDUNESP, promover a interação efetiva entre a UNESP, a União, o estado, municípios, as empresas e a sociedade na busca da excelência de serviços, sempre de acordo com os princípios éticos e de cidadania, gerando e otimizando benefícios científicos, tecnológicos, culturais, sociais, econômicos e de infraestrutura, facilitando o relacionamento UNESP/ Sociedade.

a) Do relacionamento entre os núcleos de inovação tecnológica do estado de São Paulo e as Fundações de Apoio:

1. A inserção das fundações de apoio no ordenamento jurídico foi feita pela Lei federal nº 8.958/94, reservando-lhes a missão de executar a gestão administrativa e financeira dos projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo a inovação, inaugurando no Brasil uma nova forma de relacionamento do Poder Público com as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Posteriormente, assistiu-se à inserção das Organizações Sociais por meio da Lei federal nº 9.637/98, seguida pela Lei nº 9.790/99, que criou as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e, finalmente, mais recentemente as Organizações da Sociedade Civil de que trata a Lei nº 13.019/14;

2. É certo que na origem, essas entidades possuem natureza jurídica de Fundação de Direito Privado, nos termos do art. 44, III, do Código Civil, instituídas

na grande maioria como fundações ou associações, sem finalidade lucrativa, revelando já passar da hora do legislador pátrio pensar na elaboração de um código de relacionamento do Poder Público com o terceiro setor, que, atualmente, compreende entidades fundamentais para a implementação de políticas públicas nas áreas de Saúde, Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação. As regras basilares do relacionamento e formas claras para o ressarcimento de despesas operacionais e administrativa são contempladas. Somente dessa forma poderão se manter atuando, com independência, suprindo os salários de seus funcionários e de suas despesas diárias;

3. As universidades públicas e os institutos de pesquisas paulistas possuem natureza jurídica de órgãos ou entidades autárquicas, razão pela qual se vinculam ao regime de direito público e submetem-se aos princípios constitucionais aplicáveis a Administração Pública, estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal. Por outro lado, os recursos financeiros eventualmente repassados por empresas investidoras aos cofres públicos dificilmente serão alocados ao projeto financiado, e, caso cheguem ao destino, para a sua execução obedecer-se-á ao processo de licitação pública, representada pela Lei nº 8.666/93. Há, ainda, dificuldade legal em efetuar a justa remuneração dos professores universitários e pesquisadores públicos, que atuam em projetos;

4. Justamente por serem de natureza privada, as fundações de apoio possuem mais liberdade quanto ao uso dos recursos alocados aos projetos, que resultam em celeridade nas ações que envolvem contratação de pessoal, compras de materiais de consumo e de equipamentos, além de agilidade nas importações por serem credenciadas pelo CNPQ. Dessa forma, são imprescindíveis para o desenvolvimento dos projetos de ciência, tecnologia e de inovação, pois fazem a interface entre o conhecimento científico gerado no interior das universidades e institutos de pesquisas públicos e as empresas investidoras;

5. Prestes a completar a 2ª década de existência, a Lei nº 8.958/94 foi alterada pela Lei nº 12.863/13, que deu nova redação para o seu artigo 1º, o qual passou a ter uma redação mais ampla, abrangendo além das Instituições Federais

de Ensino Superior (IFES) e também as demais instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) inseridas no âmbito da Lei nº 10.973/04, como as universidades públicas paulistas e os institutos de pesquisa do estado de São Paulo.

6. Os desafios estratégicos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional dos NITs, em especial a efetiva interação e parceria com demais setores do poder público e da sociedade civil; aprimoramento e consolidação das políticas afirmativas de inclusão com o oferecimento de formação acadêmica de excelente qualidade e a valorização da geração de conhecimento; viabilização de ações acadêmicas e científicas na perspectiva da sustentabilidade.

CASO FUNDEPAG: COMO A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGÓCIO UTILIZOU OS AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO PARA ATUAR COM INOVAÇÃO

A FUNDEPAG é uma fundação de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, fundada em 24 de outubro de 1978 por grupos empresariais representativos da agropecuária, da indústria, do comércio e das finanças. A inspiração para sua criação veio de instituições semelhantes existentes em outros países.

A sua missão é fazer com excelência a gestão da parceria público-privado, viabilizando e ampliando o ensino/aprendizagem, a pesquisa e a tecnologia de produtos, processos e serviços nas áreas do agronegócio e meio ambiente, de modo a propiciar a inovação, o desenvolvimento científico e tecnológico do país, agregando valor ao ser humano, ao alimento e à vida.

A FUNDEPAG efetua a gestão de negócios e do relacionamento entre a iniciativa privada e os institutos de pesquisa parceiros, além da captação e gestão de recursos oriundos de órgãos de fomento e financiadores, de modo a atender às demandas do setor agroindustrial e do meio ambiente. A parceria com os institutos de pesquisa, por meio de consultoria técnica, pesquisa aplicada, desenvolvimento, assistência tecnológica, são entregues à iniciativa privada para se promover o desenvolvimento científico e tecnológico.

Em 2016 foi criado o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) FUNDEPAG, com o intuito de promover a inovação e, consequentemente, gerar valor para a sociedade. O NIT FUNDEPAG é especializado na gestão de projetos, processos e serviços, para promover a inovação.

AVANÇOS JURÍDICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO PARA ATIVIDADES DE INOVAÇÃO

O estado de São Paulo seguiu o que foi feito no âmbito federal e publicou, em 2008, uma lei semelhante a Lei Federal de Inovação para o estado, a Lei paulista de inovação (Lei Complementar n° 1.049/08), que é regulamentada pelo Decreto nº 54.690/09. Em seguida, o Decreto nº 56.569/10 criou os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) em todas as Instituições Científicas e Tecnológicas vinculadas às Secretarias do estado de São Paulo. Ainda, no âmbito da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado houve a publicação da Resolução SAA nº 12, em 10 de março de 2016, que aprova a política de propriedade intelectual das Instituições Científicas e Tecnológicas do estado de São Paulo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Nesta política de propriedade intelectual, capítulo III, *Instituições Científicas e Tecnológicas do estado de São Paulo (ICTESP)*, item 4, *Fundações de Apoio*, está disposto que:

> *Poderão ser delegadas às fundações de apoio, nos termos do parágrafo único do art. 18 da Lei federal nº 10.973/04 (com atual redação dada pela Lei federal nº 13.243/16), quando previsto em contrato ou convênio (ou outro instrumento), a captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias das ICTESPs.*
>
> *Referidas captação, gestão e aplicação devem objetivar exclusivamente objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação. (...). Referem-se à delegação ora tratada, dentre outros, o disposto nos arts. 4º, 8º, 11 e 13 da Lei federal nº 10.973/04 (com atual redação dada pela Lei federal nº 13.243/16). (Resolução SAA 12, de 10-3-2016).*

a) Acordo de cooperação entre a FUNDEPAG e a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) para a gestão da inovação

Na estrutura da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo existe a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), que tem a missão de coordenar e gerenciar as atividades de ciência e tecnologia das instituições que fazem parte da sua estrutura: Instituto Agronômico, Instituto Biológico, Instituto de Economia Agrícola, Instituto de Pesca, Instituto de Tecnologia de Alimentos e Instituto de Zootecnia, além dos 14 polos regionais distribuídos no estado de São Paulo.

Seguindo o que foi publicado na Resolução SAA nº 12, mais especificamente no que se refere à criação dos sete Núcleos de Inovação Tecnológica no âmbito desta Secretaria (na APTA e nos 6 institutos que fazem parte da sua estrutura) e à possibilidade de se delegar à fundação de apoio objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, foi assinado, em agosto de 2016, um acordo de cooperação entre a FUNDEPAG e a APTA, que contém plano de trabalho com as atividades específicas a serem executadas ao longo de cinco anos, e que não envolve recurso do Estado, com o objetivo de apoiar as instituições na estruturação, operacionalização e gestão dos seus próprios NITs, visando a cooperar na implementação de ambiente favorável à inovação, captação, gestão de projetos de inovação e gestão da propriedade intelectual no âmbito da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo.

O plano de trabalho, que contém as atividades a serem executadas, principalmente através da interação entre os NIT FUNDEPAG, APTA e NITs dos institutos, para se atingir esse ambiente favorável à inovação, foi elaborado com base em 5 pilares:

1) Construção de ambiente inovador: abrange atividades de capacitação, tanto das equipes dos NITs quanto das comunidades científicas dos institutos, de disseminação de uma cultura inovadora nos institutos, que contempla desde a elaboração dos documentos relacionados a estruturação e funcionamento dos NITs, assim como sua divulgação nos institutos, além da constante atualização sobre o tema;

2) Apoio à gestão da propriedade intelectual: levantamento das propriedades intelectuais de direito dos institutos, elaboração e gestão de portfólio, atendimento de todas as demandas para proteção intelectual e sua gestão, implantação de um sistema informatizado para gestão de propriedade intelectual;

3) Suporte a gestão de projetos inovadores: definição de critérios para avalição do potencial inovador, levantamento dos projetos com potencial de inovação e implementação de sistema informatizado para gestão dos projetos;

4) Apoio a gestão de negócios tecnológicos: execução das atividades voltadas a divulgação, prospecção de parceiros, captação de projetos e parcerias estratégicas voltadas a promoção das tecnologias e, consequentemente, fomentar a inovação;

5) Monitoramento das atividades propostas: acompanhamento periódico, por meio da avaliação das atividades propostas e realização dos ajustes necessários, de modo a garantir o cumprimento das atividades dentro do prazo. Cada atividade é avaliada através do indicador, meta e prazo propostos no plano de trabalho.

FATORES QUE CONTRIBUÍRAM PARA O SUCESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACORDO DE COOPERAÇÃO

A quase um ano da assinatura do acordo de cooperação, a avalição que se faz é que as atividades estão sendo cumpridas com êxito. Todas as metas para este período foram atendidas e, ainda, foi possível se criar novas metas, mais alinhadas com esse novo cenário em que se encontram a FUNDEPAG, a APTA e seus institutos.

Apresenta-se a seguir os fatores, avaliados como sendo os que mais contribuíram, para o sucesso até o momento na implementação das atividades do acordo de cooperação:

1) Comprometimento, espírito cooperativo, bom relacionamento, alinhamento e comunicação das equipes: na maioria das vezes estamos falando de pelo menos 3 equipes: NIT FUNDEPAG, NIT APTA e NIT instituto. Se não houver um bom alinhamento entre as equipes, e se as pessoas não estiverem comprometidas para um objetivo comum, torna-se muito difícil o êxito. Faz-se reuniões mensais com um grupo gestor com o intuito de se criar um ambiente cooperativo;

2) Transparência de todos os processos executados;

3) Agilidade e flexibilidade das ações e processos executados;

4) Suportes técnico e jurídico adequados e com competência reconhecida entre todo o grupo;

5) Comunidades científicas abertas às mudanças e NIT ter adquirido credibilidade;

6) Gestores institucionais e demais atores chave engajados com o tema.

CASO DE APOIO DA FUNDAÇÃO ZERBINI PARA O INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) é uma autarquia especial, sendo o principal centro de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde da Universidade de São Paulo (USP). É uma instituição pública prestadora de serviços de Saúde e ocupa uma área total de 352 mil metros quadrados, sendo que possui cerca de 2.200 leitos distribuídos entre os seus 8 institutos especializados que fazem parte do Complexo do Hospital das Clínicas. O HCFMUSP foi reconhecido como ICTESP em 8 de dezembro de 2015 pela Resolução da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECT) número 35. O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do HCFMUSP foi criado e regulamentado em 8 de agosto de 2016.

O Instituto do Coração (InCor) é um dos Institutos do HCFMUSP, sendo o 7º maior centro de transplante cardíaco do mundo e o maior de transplante pulmonar do Brasil, também reconhecido mundialmente como um grande Centro de Pesquisas e Ensino.

A Fundação Zerbini tem um importante papel no apoio desde técnico, administrativo, operacional até financeiro, bem como na manutenção do InCor como uma Instituição de referência na Saúde. A estreita vinculação do InCor com a Fundação Zerbini é um dos principais fatores, do ponto de vista administrativo, de crescimento continuado do Instituto do Coração e por sua posição de destaque mundial.

A Fundação Zerbini, constituída em 1978, é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, com autonomia econômica e administrativa que tem por objetivo fornecer e colaborar com os meios adequados para o desenvolvimento técnico e científico do

Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. No implemento das atividades constitutivas definidas em Estatuto Social tem por finalidade o desenvolvimento da tríade: (I) Assistência, (II) Pesquisa e (III) Ensino.

A Fundação Zerbini, na qualidade de fundação privada de apoio ao InCor-HCFMUSP, proporciona atualização e modernização em termos de instalações e equipamentos, sistemas e processos tecnológicos voltados para a área da Saúde; a atualização e o aperfeiçoamento dos recursos humanos, com políticas abrangentes de valorização, com ênfase na formação e atualização técnico-científica e reorganização gerencial das atividades do InCor. Possibilita colocar à disposição da sociedade toda a capacidade inovadora do Instituto de prestar cuidados de excelência em sua área de atuação.

O Modelo InCor-Fundação Zerbini se transformou em um meio efetivo de disponibilizar à população um hospital público comparável aos melhores hospitais privados, cujo padrão de qualidade é reconhecido no Brasil e no mundo. A Fundação Zerbini, além do apoio a assistência à saúde, cumpre a função de apoiar a realização de projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico.

Em um cenário global criado pela necessidade da transformação do conhecimento em inovação tecnológica e de uma produção científica que abasteça o setor produtivo por meio de parcerias e ações empreendedoras a fim de atender às demandas da sociedade e sustentabilidade, a Fundação Zerbini em conjunto com o InCor, idealizou o InovaInCor. Este nasceu como um Núcleo de Projetos com ambiente propício para que ambas as entidades, com suporte de seus pesquisadores e empresas privadas, executem ações conjuntas na identificação de oportunidades para a aceleração e captação de recursos humanos, financeiros e tecnológicos, objetivando a geração de soluções que atendam às necessidades na área de Saúde, na área das ciências da vida *(life sciences*), principalmente relacionadas às necessidades das áreas de cardiologia e pneumologia.

A Fundação Zerbini pode ser classificada como fundação de apoio nos termos da Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. Neste sentido,

assume a captação, gestão e aplicação das receitas provenientes da pesquisa, desenvolvimento e inovação.

a) A criação do SI³ – Prontuário Eletrônico utilizado no InCor

O Sistema Integrado de Informações Institucionais (SI³) reúne tecnologias que foram desenvolvidas e atualizadas ao longo de quase 20 anos (desde 1998) e está coberto pelos registros de *software* no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), sob os números 02265-4, 46880, 5439-5, 5438-3 e 5288-3, sendo o primeiro registro realizado em 1998. O Sistema SI³ é utilizado, especialmente, como um repositório eletrônico de todas as informações de saúde, informações clínicas e informações administrativas dos pacientes atendidos no InCor, em substituição aos prontuários médicos em papel.

Dentre os objetivos específicos, buscou-se a implantação de sistemas de computadores para a transmissão, arquivamento e visualização de sinais vitais, imagens médicas, prescrições de medicamentos e resultados de exames, utilizando interface web, o que possibilita a utilização do Sistema SI³ em ambiente de internet.

A respeito da sua infraestrutura básica, o Sistema SI³ é formado por diversos subsistemas de informações clínicas: agendamento; admissão (ambulatório, pronto socorro, internação, hospital dia e SADT); ocupação e movimentação de leitos; atendimentos ambulatoriais; ordens médicas (prescrição eletrônica, solicitação de exames); dispensação farmacêutica; administração de medicamentos; prescrição de enfermagem; exames laboratoriais; laudos; procedimentos hospitalares; diagnósticos; evoluções do paciente; resumo de alta; controle cirúrgico dentre outros.

É a consolidação de todos estes módulos que constitui o Sistema SI³, sistema operacional por meio do qual o profissional de saúde pode navegar rapidamente através da visualização hierárquica e cronológica das informações do paciente e seus atendimentos.

Os diversos módulos que constituem o Sistema SI³ foram desenvolvidos utilizando padrões internacionais abertos (Java e JavaScript) em plataforma tecnológica da empresa Oracle (http://www.oracle.com) para bancos de dados relacionais. Dentre as vantagens de se ter um prontuário eletrônico em uma instituição de saúde está a agilidade e

segurança para atender o paciente, a simplificação no armazenamento de dados, facilitando a rotina de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Além da melhor legibilidade dos dados, o prontuário eletrônico pode ser utilizado por vários funcionários ao mesmo tempo e de forma remota.

O SI³ (prontuário eletrônico utilizado no InCor) se comunica com o prontuário MV dos demais Institutos do Complexo HCFMUSP, compartilhando cadastro com informações demográficas de pacientes, nos processos de registro do consumo de materiais e medicamentos e controle de estoque. O SI³ - prontuário eletrônico utilizado no InCor está apoiado em inovações tecnológica, protegidas em 5 registros de software no INPI em nome da Fundação Zerbini. O Sistema SI³ foi desenvolvido por profissionais e empresas contratadas pela Fundação Zerbini sob a liderança do Serviço de Informática.

A Fundação Zerbini, além de arcar com 95% dos custos dos profissionais da área de tecnologia, desde a idealização do Sistema SI³ arcou com as despesas de aquisição da licença perpétua da plataforma Oracle e de sua expansão. Os valores com a implantação, treinamento, suporte e atualização da plataforma e do Sistema são integralmente pagos pela Fundação Zerbini desde 1998.

Em 2012, foi celebrado convênio de cooperação com a Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do estado de São Paulo), empresa do Governo do estado de São Paulo responsável pelo processamento de dados da Secretaria da Saúde. A tecnologia está localizada na nuvem, do Governo do estado de São Paulo, denominada Intragov, sendo que a Fundação Zerbini permitiu o uso da tecnologia de forma gratuita para, atualmente, 36 hospitais públicos. Pelo fato da tecnologia desenvolvida poder se beneficiar de ambientes em nuvem, como a Intragov, para os hospitais participantes da rede não é necessário que exista qualquer instalação local do sistema, bem como pessoal especializado em TI nesses hospitais, o que acaba resultando em uma redução significativa de custos operacionais, além dos benefícios obtidos pela adoção de prontuário eletrônico na assistência aos pacientes, gerando consequentemente benefícios para a sociedade.

A Figura apresenta a distribuição dos hospitais no estado de São Paulo e na área metropolitana do município de São Paulo que utilizam o SI³.

Figura 1 – Distribuição geográfica dos Hospitais que utilizam o SI³ no estado de São Paulo

Fonte: os autores

Figura 2 – Distribuição geográfica dos Hospitais que utilizam o SI³ na área Metropolitana do Município da São Paulo

Fonte: os autores

Na Figura 3, apresentamos os principais números e indicadores envolvendo os atendimentos de pacientes no SI³ no estado de São Paulo.

Figura 3 – Principais indicadores envolvendo os atendimentos de pacientes no SI³

305 mil internações hospitalares	1,7 milhões de consultas ambulatoriais	3,6 milhões de pronto atendimentos	3.700 leitos administrados
3,4 milhões de altas hospitalares	5,0 milhões de atendimentos ambulatoriais	7,9 milhões de pacientes cadastrados	20.200 usuários cadastrados

http://indicadores.s4.sp.gov.br/indicadores/public/login.jsf

Fonte: os autores

No Instituto do Coração, o SI³ está implantado há mais de 15 anos. Ao longo desse período foi consolidada uma base de informações assistenciais com mais 1,3 milhão de pacientes, totalizando mais de 130 TeraBytes de dados, envolvendo texto, sinais e imagens. Anualmente, o SI³ recebe mais de 20 milhões de acesso, sendo 65% desse volume envolvendo as equipes médicas, enfermagem e multiprofissional.

Capítulo V

Relação ICT-Empresa

Kátia Yee – IPT
Luiz Marinello (Consultor Juridico)
Nereide de Oliveira (IPT)

INTRODUÇÃO

O potencial de projetos em parceria entre as universidades e/ou institutos de pesquisas – aqui considerados ICTs – e o setor produtivo vem crescendo devido aos incentivos proporcionados pela Lei Federal n.º 10.973/2004 e sua recente alteração produzida pela Lei nº 13.243/2016. Isso ocorreu para se amenizar a burocracia, com o fito de se promover a inovação tecnológica do país, bem como adequar os mecanismos que proporcionam uma cooperação tecnológica.

Além disso, tantos as ICTs como as empresas, possuem consciência sobre a importância estratégica da inovação tecnológica, que pode trazer bons resultados por meio dessa interação, como veremos mais adiante.

As novas alterações promovidas pela Lei nº 13.233/16 na Lei de Inovação, como já comentado no decorrer deste guia, melhoraram e facilitaram a relação entre as ICTs e empresas – eis que trouxe, enfim, maior segurança jurídica neste relacionamento.

Assim, este capítulo irá apresentar as melhores práticas da relação ICT-Empresa, por meio dos casos reais apresentados tantos pelas empresas e ICTs baseado no debate realizado no IPT no dia 18 de maio de 2017, contando com a rica participação de Cristina Assimakopoulos (Comitê de Interação ICT-Empresa da ANPEI), Ana Marcia Ramos e Rosely Caetano (Embraer), Mariana Zanatta (gerente do Parque Tecnológico e da Incubadora da Unicamp) e Natália Cerize (IPT). Por fim, abaixo encontraremos sugestões e/ou reflexões de forma a facilitar e melhorar as parcerias entre as empresas e os ICTs.

BOAS PRÁTICAS EM TRANSFERENCIA DE TECNOLGIA E LICENCIAMENTO NA RELAÇÃO ICT- EMPRESA

Considerando que o conhecimento científico produzido pelas ICTs e a sua aplicabilidade no processo produtivo propiciam o ambiente para a inovação no País, este capítulo possui como finalidade discutir algumas das boas práticas jurídicas adotadas pelas empresas e ICTs voltados para os projetos de parcerias, a fim de melhorar a relação e a proximidade destes 2 atores fundamentais, que constituem uma engrenagem essencial para o processo inovador.

A relação ICT-empresa é complexa no campo da ciência e tecnologia e deve ser desenvolvida por meio de vários mecanismos, sendo um deles a das boas práticas advindas de casos que, efetivamente, ocorreram.

Há, porém, muitos temas que permeiam essa relação, que podem causar diversas negociações. Entre elas, por exemplo, estão os temas do sigilo e confidencialidade do projeto, a partilha de eventual resultado passível de proteção por direitos de propriedade intelectual e demais questões relacionadas que podem ser superadas, desde que resguardados os direitos e se utilizado o bom senso de ambos os lados.

A fim de discutir estes vários temas que decorrem da relação das ICTs-empresa, a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI) possui um grupo que trata especificamente deste assunto desde 2007, chamado *Comitê Interação ICT-Empresa*, que visa discutir o "mapeamento de indicadores, novos modelos de parceria no sistema nacional de inovação, atualização de dispositivos legais e reflexões sobre o tema na perspectiva das empresas associadas (à entidade representativa)", além de promover a interação academia-empresa, contando com aproximadamente 100 membros.

Dentre as várias atividades deste comitê, destaca-se o lançamento do primeiro Guia de Interação ICT-Empresa em 2012 no país, bem como os encontros mensais com pauta prévia e convidados, que na maioria das vezes são itinerantes para visitar Centros de P&D de alguns de seus associados.

Essa interação é importante sob os seguintes aspectos apontados pela ANPEI:

I. Amplia a capacidade de inovação das empresas, agregando conhecimentos complementares;

II. Promover pesquisas aplicadas que agregam valor às empresas;

III. Contribuir com a geração do conhecimento científico e tecnológico;

IV. Compartilhar recursos e minimizar riscos;

V. Alavancar fontes adicionais de fomento à inovação;

VI. Formar recursos humanos de excelência para as ICTs e para as empresas.

Além disso, o comitê de interação entre ICTs e empresas destaca como pontos de atenção para a relação entre as mesmas, alguns aspectos práticos e contratuais como:

I. A definição da cotitularidade de potenciais propriedades intelectuais, que deve considerar além do aporte financeiro e recursos físicos, a valoração do aporte de conhecimento acumulado (anterior ao projeto) de ambas as partes;

II. A possibilidade de tratar sobre Exclusividade/Licenciamento seja por segmento de indústria, ou por território geográfico, ou por tempo, ou ainda uma combinação destas variáveis;

III. Quanto ao tema do sigilo e confidencialidade, que deve seguir o bom senso das partes envolvidas para destacar itens que devem se enquadrar nesta exigência além de prazo justo de vigência;

IV. A clareza na adoção dos instrumentos jurídicos para que se use os termos adequados quando for uma prestação de serviço; um acordo de cooperação para desenvolvimento conjunto e para quando utilizar e/ou combinar uso de PI de alguma das partes;

V. Das redes de parceria e licenciamento de PI para fornecedores;

VI. O envolvimento dos NITs, quando a empresa for abordada de forma direta por um pesquisador;

VII. O acompanhamento sobre o cumprimento da submissão prévia de publicações;

VIII. A desburocratizar o processo de remanejamento de rubricas;

IX. Verificar a legitimidade do signatário do acordo;

X. O acompanhamento da evolução dos resultados da pesquisa buscando a internalização do conhecimento ao longo do projeto;

XI. O alinhamento das cláusulas com as exigências internas de auditoria e *compliance*.

Para regular os interesses comuns das ICTs e empresas, entende a ANPEI que deve ser formalizado um termo de cooperação ou de parceria tecnológica, e para tanto, as partes devem buscar formas transparentes, flexíveis e confiáveis de interagir, além de cuidar para a parceria não ser prejudicada por discussões por vezes inócuas, assim um bom projeto de P&D pode trazer mais benefícios do que "não abrir mão de..." – como, por exemplo, buscar entender e conhecer o ambiente da outra parte e por fim, entender e alinhar expectativas.

Partindo destas premissas, e de acordo com o propósito deste guia, serão apresentadas em seguida as experiências concretas da relação entre as ICTs e as empresas.

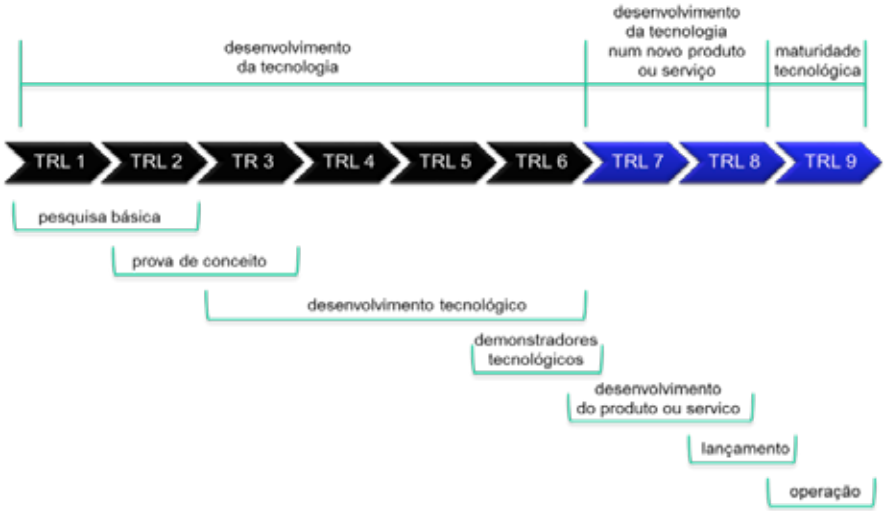
EXPERIÊNCIAS DAS EMPRESAS COM AS ICTS: RELAÇÕES DA EMBRAER COM ICTS BRASILEIRAS

A EMBRAER é uma empresa criada em 1969, controlada pelo Governo Federal, para desenvolver a engenharia aeronáutica no Brasil, além de produzir aviões. Em 1994 a EMBRAER é privatizada, combinando o conhecimento tecnológico e industrial com uma cultura empreendedora, para que em 2016 se tronasse uma das principais fabricantes mundiais de aeronaves comerciais e executivas, com forte e crescente atuação em defesa e segurança.

A empresa está inserida na indústria aeronáutica, ramo de demanda de alto risco, pois sua força de trabalho deve ser altamente qualificada; normalmente a produção é de baixa escala que possui clientes mundiais; além de ser um setor altamente oligopolizado; com emprego de tecnologias de vanguarda e de longos tempos de maturação.

Para tanto, a EMBRAER se utiliza da TRL (*Technology Readness Level*), conforme figura abaixo que determina as fases que a EMBRAER participa no desenvolvimento de uma

tecnologia.

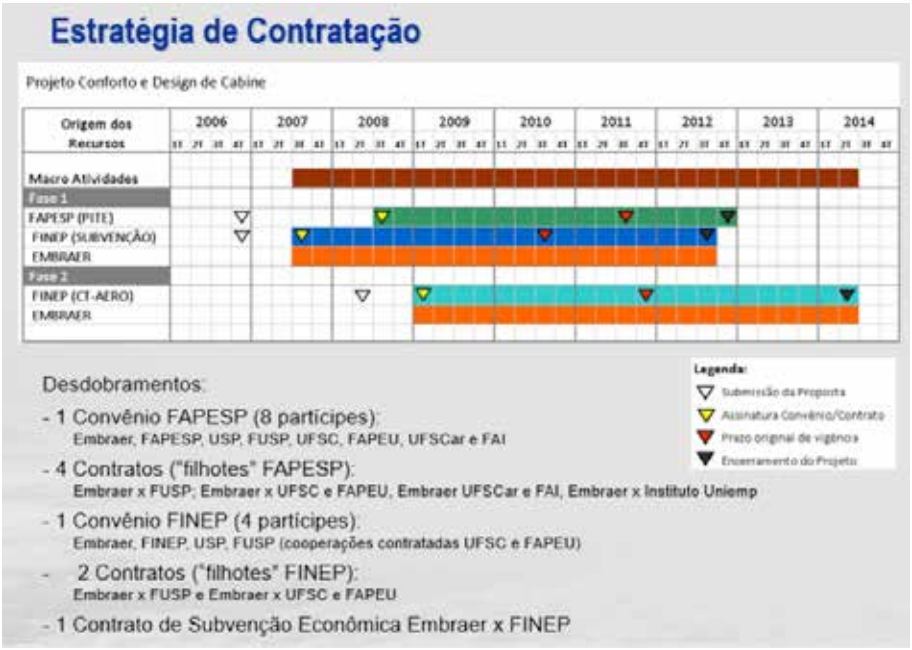


Desta forma, a EMBRAER promove diversos projetos em cooperação com as várias ICTs brasileiras, sobretudo na pesquisa aplicada, seja ela com ou sem fomento, denominada *Modelo Embraer de Inovação e Colaboração*, e se trata de uma "estratégia colaborativa para alavancar inovação". Isso porque visa propiciar a interação com os diversos pesquisadores das ICTs, agregar conhecimento complementar, maximizar uso de infraestrutura, estimular pesquisa aplicada, alavancar recursos de fomento, compartilha os riscos de um P&D, além de possibilitar a formações de recursos humanos.

O caso de sucesso apresentado pela EMBRAER chamado de *Projeto Conforto e Design de Cabine* objetivou a capacitação da EMBRAER no desenvolvimento de forma integrada, cabines que atendam a novas demandas de conforto (quanto a ergonomia, ruído, pressão, a variação térmica e o *design*), reforçando ainda mais o foco no "Ser Humano" além de garantir a competitividade no mercado de aviação em que atua.

Este projeto durou cerca de 9 anos desde a sua concepção e submissão de proposta para os órgãos fomentadores (FAPESP e FINEP), sendo certo que a EMBRAER aportou 58% de recursos próprios no referido projeto.

Entre os seus diversos atores, houve um esforço de várias ICTs (USP, UFSC, UFSCar) para assinatura dos termos de cooperação com a EMBRAER, que resultou em 9 instrumentos assinados, conforme a figura abaixo:



O projeto resultou na proteção de várias formas de propriedade industrial, com 3 patentes depositadas, 2 patentes que já estão em fase de análise, e 7 registros de desenho industrial.

A partir deste projeto, podem-se observar os vários fatores de sucesso para o mesmo, como: o engajamento de professores e/ou pesquisadores motivados; um plano de trabalho alinhado com as expectativas relacionadas as entregas, aportes financeiros e econômicos, resultados, e propriedade intelectual; além de demonstrar a divisão clara de papéis e responsabilidades; bom relacionamento; boa organização de documentos e registros para facilitar a prestação de contas e apoio administrativo para o coordenador do projeto.

Ainda, ficaram algumas questões que devem ser objeto de constante aperfeiçoamento como:

I. A maior integração entre os diversos programas de fomento brasileiro nas esferas federais e estaduais, inclusive para adequar o "*timing*" das Agências de Fomento com as necessidades dos Projetos;

II. O tratamento dispensado para com a propriedade Intelectual, principalmente com a Valoração da Propriedade Intelectual, a fim de se remunerar justa e adequadamente a ICT e seus pesquisadores;

III. Cuidar da complexidade dos Projetos;

IV. A gestão de diversos parceiros em um projeto;

V. A burocracia que envolve as ICTs públicas nos trâmites;

VI. O acompanhamento da atuação das Fundações de Apoio;

VII. A gestão adequada dos Convênios e Contratos.

EXPERIÊNCIAS DAS ICTS COM AS EMPRESAS

Neste item serão analisados 2 casos de interação entre as ICTs e empresas, sendo ambas de modelos cooperativos.

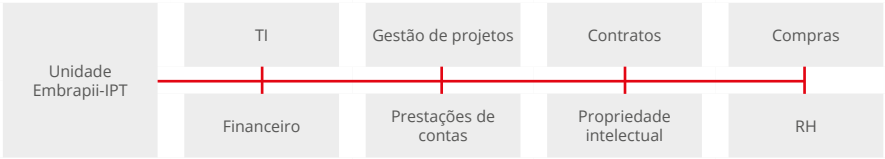
A primeira interação foi promovida pelo IPT chamado *Modelo Inovador na Relação ICT--Empresa*, com foco em "projeto cooperativo inédito desenvolvido pelo IPT e Instituto de Tecnologia e Estudos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Itehpec) com as empresas Natura, Grupo Boticário, Yamá e TheraSkin", cujo valor total do projeto foi de R$ 2.400.000,00 e foi executado em 21 meses, de novembro de 2013 a julho de 2015.

Este projeto decorreu da EMBRAPII Piloto para a execução de um projeto cooperativo com a possibilidade de desenvolvimento pré-competitivo em 3 áreas do conhecimento: biotecnologia, nanotecnologia e microtecnologia, onde foi definido o escopo que contemplasse um Modelo de Inovação Aberta.

O *Programa Ação Piloto EMBRAPII* criado pelo governo federal, teve por finalidade es-

timular parcerias entre empresas brasileiras e ICT com competência em áreas específicas do conhecimento, infraestrutura laboratorial e experiência para desenvolver projetos em parceria com o setor produtivo. Esse "piloto" foi experimentado com a participação de três instituições tecnológicas: o IPT, o Instituto Nacional de Tecnologia (INT), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia (SENAI/CIMATEC). Cada uma dessas instituições em uma área de competência específica atuou no Programa, respectivamente, IPT (bionanomanufatura e materiais); INT (saúde e energia) e SENAI/CIMATEC (automação).

Para apoiar o projeto cooperativo, foi necessário que o IPT implementasse uma estrutura de apoio, que conta com as seguintes áreas de suporte administrativo, conforme figura abaixo:



Os resultados deste projeto foram consideradas de sucesso, pois foram protegidas 4 tecnologias por patente, e aproximadamente foram 500 horas de capacitação dos profissionais que atuaram no projeto, sendo estes da equipe técnica do IPT e das empresas parceiras, ou seja, a transferência de tecnologia foi totalmente implementada de acordo com o planejamento conjunto do plano de trabalho.

Além disso, verificou-se que a trabalhar em uma plataforma pré-competitiva é muito produtiva, pois todos aprendem a lidar com cada empresa no seu nível de maturidade, sob o aspecto técnico, jurídico/legal, ou negocial, assim foi importante o apoio de cada área de competência no momento "necessário" do projeto, inclusive no alinhamento da arquitetura do instrumento contratual e negociação da propriedade intelectual; a necessidade de comunicação e alinhamento entre os parceiros do projeto e reconhecimento de que todos estão sendo atendidos nas suas expectativas; e por fim a necessidade de uma "pessoa chave" no acompanhamento de todas as ações do projeto.

Um segundo modelo de interação entre ICT e empresas decorre dos ambientes empreendedorismo e inovação na universidade, no caso da Unicamp, nos moldes da Incamp (Incubadora da Unicamp) e do Parque Tecnológico da Unicamp.

O Parque Científico e Tecnológico da Unicamp foi criado pela Deliberação CAD-A-001/2016, de 06/09/2016, e seu artigo 1º define como "um complexo planejado de desenvolvimento tecnológico e empresarial, promotor da cultura de inovação, da competitividade industrial, da capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou mais Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), com ou sem vínculo entre si.".

Trata-se de uma área de 350.000 m2 dentro do campus de Campinas, sendo 100.000m2 de área urbanizada, composta de empresas como a IBM, Lenovo, Motorola e Samsung. Portanto, as empresas que podem ingressar no Parque são aquelas que possuem um convênio de Pesquisa com a Unicamp e as Empresas Incubadas, bem como as startups e as do Terceiro Setor e Organizações Governamentais. No entanto, as empresas interessadas deverão submeter seus projetos os editais abertos, bem como assinar 2 instrumentos contratuais de convênio, sendo um de permissão de uso de um espaço físico dentro da área no parque, bem como um de pesquisa junto à universidade.

Outro modelo da Unicamp para criar maior interação entre ICT e empresa é a Incamp (Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp), criada pela Resolução GR-067/2001, de 18/07/2001, conforme seu artigo 1º, possui os seguintes objetivos: "fomentar o espírito empreendedor e a manifestação criativa na forma do desenvolvimento, produção e comercialização pioneira de novos produtos e/ou serviços de base tecnológica; apoiar a criação de novas micro e pequenas empresas, a partir dos novos produtos e serviços criados por novos empreendedores; ampliar o grau de sucesso comercial dos novos empreendimentos gerados; valorizar e fortalecer a cultura de interação Universidade - Empresa, a partir da formação de uma nova geração de empresários com vínculo com a Universidade, desde a origem dos seus negócios; colaborar para o desenvolvimento econômico e social do estado de São Paulo e das Cidades da Região de Campinas, incentivando a aplicação do capital humano gerado pela Universidade em atividades geradoras de emprego e renda.".

Em 2017 o parque conta com 15 empresas incubadas e mais 2 pré-incubadas, sendo certo que as empresas interessadas deverão submeter as propostas de projetos aos editais abertos e assinar um convênio de pré-incubação ou incubação.

Estes modelos de interação são vantajosas para as empresas e para as ICTs, pois aproximam a empresa com os grupos de pesquisa, pesquisadores e alunos, além do acesso da empresa à pesquisa de ponta da universidade, no benefício da formação dos alunos das universidades, e da captação de RH por parte das empresas, inclusive para as empresas incubadoras que normalmente são oriundas dos laboratórios da universidade e permanecem na universidade, tendo como base suas tecnologias, sejam elas licenciadas ou não.

Estas ações são facilitadoras da promoção do ambiente para as empresas dentro das universidades e/ou institutos de pesquisas.

Capítulo VI

O Papel das Procuradorias

Luiz Marinello (consultor jurídico)
Nereide de Oliveira (IPT)

INTRODUÇÃO

Os pareceres emitidos pela procuradoria das ICTESPS para a aplicação do novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia (tanto federal quanto estadual) são essenciais para a segurança jurídica dos NITs na condução das negociações de projetos de PDI e de prestação de serviços tecnológicos especializados no ambiente produtivo. São relevantes, também, para a segurança da transferência e/ou licenciamento de tecnologias, com a devida interpretação dos princípio do Direito Administrativo atinentes às universidades e institutos públicos de ciência e tecnologia.

Neste sentido, o grupo de Práticas Jurídicas entendeu ser necessário reunir, para um debate, representantes da Procuradoria e do Tribunal de Contas do Estado, a fim de que pudesse haver um alinhamento entre as expectativas das partes e um aprendizado mútuo. Esse debate contou com a participação de Paula Helena Ortiz Lima, Dra. Marisa Nittolo Costa, Dr. Israel Rocha, Dr. Fabio Augusto Daher Montes, Dr. Guilherme Jardim Jurksaitis.

O capítulo VI deste guia será dividido em duas partes. A primeira diz respeito a um apanhado da situação geral envolvendo aspectos legais na inovação tecnológica sob a ótica de Dr Marisa Nittolo Costa e, a segunda parte, aborda os principais tópicos do debate entre os envolvidos.

SITUAÇÃO GERAL ENVOLVENDO ASPECTOS LEGAIS NA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Embora a lei paulista de incentivo à inovação tecnológica e pesquisas científicas e

tecnológicas, ao desenvolvimento tecnológico, a engenharia não rotineira e a extensão tecnológica em ambiente produtivo no estado de São Paulo (Lei Complementar n. 1049, de 19 de junho de 2008) já se encontre em vigente há quase uma década e, ainda, que a Lei federal n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004, vige há mais de 13 anos, verifica-se que, no estado, muito pouco se andou para efetivamente incentivar a inovação tecnológica.

No âmbito estadual, cuja Procuradoria Geral do Estado de São Paulo sempre foi responsável pelo assessoramento jurídico da Administração Direta – e mais recentemente assumiu o assessoramento das Autarquias – verificou-se que o encaminhamento de demandas jurídicas sobre o questionamento da lei foi praticamente nula. Já no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o tema que trata da questão da lei de à inovação tecnológica mostrou-se totalmente inédito, tendo causado preocupação a sua aplicação na Administração Direta Estadual.

Efetivamente, a leitura da lei causa certa perplexidade com relação a legislação posta, implicando na busca de soluções jurídicas que venham a possibilitar a aplicação da Lei Complementar nº 1049/2008 à Administração Direta estadual e também às autarquias estaduais, missão precípua da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

É de se considerar, também, que emenda constitucional – n. 85, de 26 de fevereiro de 2015 – passou a prever a promoção da inovação pela articulação entre entes públicos e privados de ciência e tecnologia (Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação-ICT) e criou um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para tal fim. Tal Emenda Constitucional, permitiu a destinação de verbas públicas para instituições de fomento e pesquisa, assim como a contratação de bens e serviços por regimes simplificados.

A alteração inclui a possibilidade de financiamento público a instituições de pesquisa tanto públicas como privadas, nas diversas esferas de governo, assim como permite que entidades não estabelecidas como empresas e polos tecnológicos possam atuar em CTI.

A mudança constitucional aliou-se à revisão da Lei federal n. 10.973/2004, que teve

sua redação alterada pela Lei n. 13.243, de 11 de janeiro de 2016, considerada o novo marco da CTI, eis que possibilitou a integração com o setor privado.

Assim, em face dos novos rumos ditados pela Constituição Federal e pela revisão da Lei federal n. 10.973/2004, alterada pela Lei n. 13.243 de 11 de janeiro de 2016 no âmbito do estado de São Paulo, iniciou-se uma série de estudos visando a adaptação da legislação estadual, que resultou na edição de novo decreto, 62.817, de 4 de setembro de 2017 – que regulamentou a Lei federal nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 – no tocante a normas gerais aplicáveis ao Estado, assim como a Lei Complementar nº 1.049, de 19 de junho de 2008, e dispôs sobre outras medidas em matéria da política estadual de ciência, tecnologia e inovação.

Verifica-se, também, que a Administração Pública evoluiu de seu conceito tradicional para novas formas de colaboração com a sociedade.

Nesse contexto, vimos apresentar a visão da Procuradoria Geral do estado de São Paulo, da Advocacia Geral da União e do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, sobre algum dos temas tratados pela Lei de Incentivos à Inovação e à Pesquisa Científica e Tecnológica no Ambiente Produtivo (Lei n. 10.973/2004), alterada pela lei n. 13.243/2016, e pela Lei Complementar Estadual 1049/2008, na forma que segue.

Alguns Aspectos:

a) Competência concorrente para legislar

O artigo 23, inciso V da Constituição Federal, dispôs que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proporcionar os meios de acesso a Cultura, Educação, Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação.

Trata-se, pois de competência concorrente, eis que todos os entes – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – podem legislar sobre determinada matéria, desde que respeitadas as regras gerais impostas pela União.

Assim, embora no âmbito do Estado de São Paulo tenha sido editada a Lei Complementar nº 1049/2008, esta é complementada e adequada às normas da Lei federal.

Tanto assim é que seu o novo Decreto Regulamentador, o Decreto nº 062.817 de 4 de setembro de 2017, traz em sua ementa que regulamente a Lei federal nª 10.973, de 2 de dezembro de 2004, no tocante a normas gerais aplicáveis ao Estado, assim como a Lei Complementar nº 1049, de 19 de junho de 2008.

b) Princípios - importância da aplicação dos princípios no direito administrativo

O direito administrativo também vem sendo revisto, adotando uma nova ótica decorrente dos princípios que o norteiam.

Com efeito, a Advocacia Geral da União-AGU (no parecer nº 01/2013/CÂMARAPERMANENTE DE CONVÊNIOS/DEPCONSU/PGF/AGU), emitido pela Câmara Permanente de Convênios, ressalta a importância da aplicação dos princípios no direito administrativo contemporâneo, no qual o sistema vetusto das regras (princípio da legalidade), vem substituído pela interpretação aberta das normas jurídicas, que se compõe não somente das regras, mas também dos princípios, numa visão integrada, que se denominou *Juridicidade*.

O princípio da juridicidade corresponde ao que se enunciava como um "princípio de legalidade", se tomado em sentido amplo, ou seja: não se restringindo à mera submissão a lei, como produto das fontes legislativas, mas de reverência a toda a ordem jurídica.

Assim, no citado parecer a Câmara Permanente de Convênio da AGU, chega à seguinte conclusão:

"O Direito Administrativo deve ser interpretado não somente à luz das regras, senão também, ao farol dos princípios, sendo que o gênero norma jurídica é composto pelos princípios e regras, essas duas espécies com força cogente aos intérpretes. Essa a essência do princípio da juridicidade. "

c) Contratos, convênios e demais ajustes

As mudanças na evolução do conceito de Administração Pública trazidos pela Constituição Federal e demais leis infraconstitucionais, impõem um cenário de descentralização das atividades estatais, o qual vai além dos contratos e convênios, estabelecendo

outros ajustes.

Esta questão crucial, abordada várias vezes em reuniões e seminários realizados, demonstra ainda uma preocupação quanto as formas jurídicas que deverão ser utilizadas em cada situação, de vez que foi introduzido novo leque de opções além do contrato e do convênio comumente utilizados.

Note-se que a lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, adquire âmbito nacional e, em consequência, no estado de São Paulo, foi editado o decreto nº 61.981, de 20 de maio de 2016, que dispôs sobre a aplicação, no âmbito da Administração direta e Autárquica, da Lei federal nº 13.019/2014, que estabeleceu o regime das parcerias com organizações da sociedade civil.

Assim, em primeiro lugar, é de se destacar que, no âmbito do estado de São Paulo, os convênios adquiriram uma nova abrangência que foi fornecida pelo artigo 19 do Decreto nº 61.981/2016, que acrescentou o § 3º, ao artigo 1º do Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013, dispondo que o citado decreto não se aplica às parcerias com organizações da sociedade civil.

Portanto, a partir da edição do Decreto nº 61.981/2016, publicado aos 20 de maio de 2016, não são mais realizados convênios com organizações da sociedade civil, observando-se que com essas se realizam parcerias que se regem na forma da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

Observa-se, assim, que as definições dos instrumentos jurídicos que podem ser celebrados em parceria com as organizações da sociedade civil, são auferidos da Lei Federal nº 13.019/2014, redação dada pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015, a saber:

TERMO DE COLABORAÇÃO: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros;

TERMO DE FOMENTO: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a

consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros;

ACORDO DE COOPERAÇÃO: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.

Por sua feita, no âmbito do estado de São Paulo, o Decreto nº 61.981/2016 veio estabelecer o regramento das parcerias com organizações da sociedade civil, observando que depende de prévia autorização do Governador a realização de chamamento público para a celebração de "Termos de Colaboração" e de "Termos de Fomento" e, para os "Acordos de Colaboração" que envolvam a celebração de Comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recursos patrimoniais. Também depende de autorização Governamental a celebração dos instrumentos públicos de parceria nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade do chamamento público.

Traçada esta apertada introdução acerca da legislação posta, verifica-se que no tocante à aplicação do regime jurídico das parcerias da Administração Pública direta e autárquica em face da Lei de Inovação Tecnológica, não ocorreram questões analisadas pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

Entretanto, na esfera federal (o parecer nº 01/2013/CÂMARAPERMANENTE DE CONVÊNIOS/DEPCONSU/PGF/AGU), a Câmara Permanente de Convênios da Advocacia Geral da União manifestou-se sobre o assunto, esclarecendo que é extremamente importante, para evitar-se o desvirtuamento dos institutos, a clarificação de conceitos, e sobretudo das diferenças entre contrato, convênios e termos de parceria.

Esclarece que "nos contratos, por sua natureza "contra-prestacional" e de bilateralidade (os produtos são vendidos por uma das partes e comprados para a utilização por outra), a licitação é o caminho necessário à sua prévia formalização. Isso, ao passo que, nos convênios e demais ajustes congêneres, a colaboração mútua a fim da elaboração de um objeto que não será de nenhuma das partes, senão da própria coletividade, é o norte do ajuste, dispensando-se, consequentemente, a licitação prévia à celebração.

Todavia, para as entidades privadas sem fins lucrativos, não se dispensando, nos convênios, o prévio chamamento público, e, nos termos de parceria, o prévio concurso de projetos (institutos esses decorrentes da aplicação dos princípios da impessoalidade e moralidade administrativas).

A Câmara Permanente de Convênios da AGU, no citado parecer, chega à seguinte conclusão:

> *"Temos a exata distinção entre os contratos administrativos, de um lado, e os convênios e demais ajustes congêneres (a saber, com trato neste parecer, dos Termos de Parceria), de outro, qual seja naqueles a existência de contraprestação, ou seja, de um bem ou serviço para quem paga pelos mesmos; nestes últimos ajuste, a colaboração, sendo os bens ou serviços não para quem repassa os recursos, tampouco para quem os recebe, senão, como um projeto de colaboração mútua em prol do interesse público. No entanto, entre órgãos da Administração direta, mesmo havendo contraprestação direta entre as partes, deve ser utilizada a figura do termo de cooperação, em face da impossibilidade de o ente político figurar como contratante e contratado no mesmo ajuste."*

Ao discorrer sobre os Termos de Parceria esclarece que *"são instrumentos específicos para transferência às organizações da sociedade civil de interesse público – OSCIPs, criadas pela lei nº 9790 de 1999 e regulamentada pelo decreto nº 3.100, de 1999, para atividades que não envolvam contraprestação ao ente público".*

A AGU já firmou entendimento que se pode optar pelo instrumento de convênio ou Termo de Parceria com as organizações sociais de interesse público (OSCIPs) (Orientação Normativa nº 29 de 2010), que determina que há necessidade da devida motivação e justificativa da escolha efetuada e, após a celebração do instrumento, não é possível alterar o respectivo regime jurídico, vinculando os partícipes.

Entretanto existe diferença quanto à seleção das entidades privadas sem fins lucrativos em geral e as OCIPs. Para as OSCIPs o instrumento a utilizar preferido é o Termo de Parceria e a sua seleção se dá através de Concurso de Projetos, enquanto para as entidades privadas sem fins lucrativos utiliza-se o convênio e a seleção das entidades

se dá através do Chamamento Público.

Ocorre, entretanto que o referido parecer nº 01/2013/CÂMARAPERMANENTE DE CONVÊNIOS/DEPCONSU/PGF/AGU foi elaborado anteriormente à Lei 13.204/2015, que alterou a Lei Federal nº 13.019/2014, e, especificamente, com relação aos ajustes de parceria, trouxe nova definição dos em termos de colaboração, em termos de fomento e acordos de cooperação.

É interessante ressaltar que, com relação ao Acordo de Cooperação, a Advocacia Geral da União (AGU), havia proferido o parecer nº 15/2013/CÂMARAPERMANENTE DE CONVÊNIOS/DEPCONSU/PGF/AGU, onde discorreu sobre a sua definição e legislação aplicável, também se estabeleceram diretrizes para a sua realização. No entanto, em face do novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), verificou-se a necessidade de revisar todas as conclusões constantes do citado parecer para fins de adequação, sendo que, no Parecer n.00001/2016/CPCV/AGU, houve revisão parcial da matéria, tendo sido extraídas as conclusões que seguem, com a revisão da redação da Conclusão DEPCONSU/PGF/AGU Nº 74/2014:

CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº 74/2014:

"O entendimento do PARECER 15/2013/CÂMARAPERMANTECONVÊNIOS/DEPCONSU/PGF/AGU acerca do prévio chamamento público aplica-se também aos ajustes com entidades privadas com fins lucrativos, ressalvada a inexigibilidade quando o objeto do projeto for considerado, pela área técnica da Administração, como o único capaz de atender à sua demanda ou em razão da inexistência de competição"

CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº 08/2016:

"O chamamento público terá lugar nas situações em que existir mais de uma entidade privada potencialmente interessada em firmar avença com a Administração, sem que se possa com todas celebrar a parceria, conjugada com a possibilidade de competição, enquanto o credenciamento caberá quando a Administração Pública estiver disposta a celebrar acordo de cooperação com todas as entidades que demonstrarem interesse em executar o objeto por ela delimitado, sem que a escolha de uma entidade privada implique em detrimento de outra(s)."

CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº 109/2016:

"O chamamento público não será realizado quando configurada hipótese de dispensa ou inexigibilidade ou quando houver justificativa prévia considerando a complexidade da parceria e o interesse público. Entretanto, em caso de procedência de eventual impugnação à justificativa apresentada, deverá ser realizado o respectivo chamamento público."

Após, foi também elaborado O parecer nº 00004/2016/DEPCONSU/CPCV/PGF/AGU, o qual também se manifesta sobre o escopo do parecer nº 15/2013/CÂMARA PERMANENTE DE CONVÊNIOS/DEPCONSU/PGF/AGU, que discorreu sobre a definição e legislação aplicável aos termos de parceria e também se estabeleceu diretrizes para a sua realização e, manifestando-se especificamente acerca do Acordo de Cooperação, acabou por aprovar a revisão da Conclusão DEPCONSU/PGF/AGU Nº 54/2013, que passou a ter nova redação na forma que segue:

CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº 54/2013:

I. O acordo de cooperação é o instrumento jurídico hábil para a formalização, entre órgãos e/ou entidades da Administração Pública ou entre estes e entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, de interesse na mútua cooperação técnica, visando à execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, da qual não decorra obrigação de repasse de recursos entre os partícipes;

II. A disciplina do Decreto nº 6.170/2007 e da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011 não se aplica ao acordo de cooperação, incidindo: (i) nas relações estabelecidas entre órgãos e/ou entidades da Administração Pública ou destas com entidades privadas com fins lucrativos o disposto no art. 116, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/1993, no que couber; e (ii) nas parcerias da Administração Pública com entidades privadas sem fins lucrativos o disposto na Lei nº 13.019/2014 e no Decreto nº 8.726/2016;

III. A celebração de acordo de cooperação deve ser precedida de adequada instrução processual, que deve necessariamente conter plano de trabalho que contemple as informações elencadas nos incisos I, II, III e VI do parágrafo 1º do art. 116 da Lei nº 8.666/1993 e nos incisos I a IV do art. 25 do Decreto nº 8.726/2016 - o qual constará obrigatoriamente como anexo do ajuste, integrando-o de forma indissociável - , bem

como de análise técnica prévia e consistente, referente às razões de sua propositura, aos seus objetivos, à viabilidade de sua execução e a sua adequação à missão institucional dos órgãos e/ou entidades públicas ou privadas envolvidas, além da pertinência das obrigações estabelecidas e dos meios que serão utilizados para fiscalizar e avaliar a sua execução, esclarecendo, inclusive, o motivo pelo qual a Administração deixou de atender a algum dos requisitos estabelecidos no art.. 116, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, no art. 35, V, da Lei nº 13.019/2014 e/ou no art. 25 do Decreto n° 8.726/2016, se for o caso;

IV. A entidade privada que venha a celebrar acordo de cooperação, sem prejuízo do atendimento de outros requisitos legais, deverá comprovar que possui: a) experiência prévia de, no mínimo, um ano na realização do objeto ou de natureza semelhante; e b) capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e para o cumprimento das metas estabelecidas, demonstrando que possui "condições materiais e instalações adequadas para a execução do objeto, admitida a contratação de profissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico;

V. É vedada a celebração de acordos de cooperação com entidades privadas que se enquadrem em alguma situação de impedimento prevista na legislação aplicável à espécie ou não atendam aos requisitos ali estabelecidos;

VI. Nas situações em que se verifique a possibilidade de que mais de uma entidade privada possa executar o objeto do acordo de cooperação que a Administração pretenda celebrar, é recomendável que seja realizado prévio chamamento público ou credenciamento;

VII. O acordo de cooperação deverá ser submetido à prévia apreciação dos órgãos jurídicos que atuam junto às entidades e/ou órgãos envolvidos, conforme previsto no art. 11, V, da Lei Complementar nº 73/1993 c/c o art. 10, § 1º, da Lei nº 10.480/2002, no parágrafo único do art. 38 c/c o caput do art. 116, ambos da Lei nº 8.666/1993 e no art.. 31, caput. do Decreto nº 8.726/2016, salvo quando existir manifestação jurídica referencial editada nos termos da Orientação Normativa AGU nº 55/2014 ou nas hipóteses expressamente autorizadas específico do Advogado-Geral da União;

VIII. Observada a legislação específica, o prazo de vigência do acordo de cooperação deverá ser estipulado conforme a natureza e a complexidade do objeto, as metas estabelecidas e o tempo necessário para sua execução, não se admitindo a fixação de

prazos desproporcionais ou não razoáveis;

IX. É possível a prorrogação do prazo de vigência do acordo de cooperação, salvo disposição legal em contrário, além dos limites temporais estabelecidos nos incisos do aludido art. 57 da Lei n° 8.666/1993, desde que haja prévia análise da efetividade no cumprimento do objeto do acordo de cooperação, bem como do cumprimento das metas estabelecidas no plano de trabalho;

X. Caso venha a ser verificada a necessidade de repasse de recursos entre os partícipes. como forma de conferir efetividade ao acordo de cooperação anteriormente firmado. deverá ser celebrado instrumento específico para tanto, observando-se todos os requisitos legais para a transferência dos recursos.

d) Possibilidade da ICT celebrar acordos de parceria

Vemos que o Decreto nº 62.817/2017, que regulamenta a lei de incentivo à inovação tecnológica estadual (Lei Complementar nº 1049/2008), prevê que é facultado à ICTESP realizarem "parcerias, convênios, e outros ajustes" congêneres com "instituições públicas e privadas" para a realização de "atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia", produto serviço ou processo. com ou sem repasse de recursos (artigo 39).

Mas o mais importante, e o Decreto deixa claro, é que a formalização de qualquer ajuste deve ser precedida de "negociação, com participação do NIT" (Artigo 39, § 1º do decreto 62.817/2017).

Limites ao poder de negociação de contratos, convênios e outros ajustes

O referido Decreto estadual Nº 62.817/2017 estabelece também o limite do poder de negociação, ao estabelecer o que pode constar do ajuste, podendo ser tratado:

1) CESSÃO DA TOTALIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL mediante a compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável (art. 39, §3º);

2) COMPARTILHAMENTO DE LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS,

MATERIAIS E DEMAIS INSTALAÇÕES, desde que tal permissão não prejudique as atividades finalísticas (art. 40, inciso I);

3) O USO DO CAPITAL INTELECTUAL DA ICTESP em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (art. 40, inciso II)

4) A REALIZAÇÃO DE CONTRATOS para prestar SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (que envolvam a produção e a criação de novas tecnologias, ou serviços complementares ou instrumentais à tecnologia envolvida) (art. 48);

5) A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA e de LICENCIAMENTO PARA OUTORGA DO DIREITO DE USO OU DE EXPLORAÇÃO DE CRIAÇÃO, observando-se que a contratação com cláusula de exclusividade está condicionada ao chamamento público (art. 50).

6) A CELEBRACÃO DE CONTRATO DE ENCOMENDA TECNOLÓGICA, que visam a atividade de pesquisa, desenvolvimento ou inovação que envolvam risco tecnológico (incerteza na obtenção do resultado), destinado a solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador de interesse público (art. 52).

e) A cessão de direito de propriedade intelectual

Tanto a legislação federal como a legislação estadual de São Paulo atribuem como responsabilidade, da ICT ou da ICTESP, a possibilidade de realizar o ato de abrir mão de um ativo intangível – a cessão de direito de propriedade intelectual. Porém, reservam tal situação ao crivo e responsabilidade da autoridade máxima dessa instituição, observando-se que a referida decisão deverá ser fundamentada (“manifestação expressa e motivada”) da autoridade máxima da ICT ou ICTESP e deverá estar acompanhada de prévia manifestação de seu NIT, sendo certo que tal cessão de direitos de propriedade intelectual se refere aos direitos sobre a propriedade intelectual resultante da criação que tenha sido desenvolvida em pesquisa da ICT ou ICTESP.

Por outro lado, para proporcionar efetividade ao dispositivo legal, a Lei 13.243/2004, em seu artigo 15-A, estabeleceu que as ICT públicas devem possuir política de inovação própria que disponha sobre aspectos organizacionais e gerenciais, visando à transfe-

rência de tecnologia e a geração de inovações, que dispõe sobre a transferência de tecnologias e a propriedade intelectual. Dessa forma, cabe definição da forma como será possível exercer-se a cessão de direitos de propriedade intelectual ao regramento que vier a constar da política de inovação da ICT ou ICTESP.

Ainda, em relação ao cessionário dos direitos de propriedade intelectual, tanto a legislação federal como a legislação estadual preveem duas situações: (i) cessão gratuita ao criador e (ii) cessão onerosa a terceiro.

O criador é a pessoa física que seja "inventora" (invenções e modelos de utilidade), "obtentora" (nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada) ou "autora" (desenho industrial e programa de computador), a quem se concede a cessão gratuita ("a título não oneroso") com a clara intensão de facilitar a continuidade da P&D por parte de quem investiu esforço intelectual e alcançou o mérito da descoberta científica.

Quanto ao terceiro, a legislação determina que a cessão seja efetuada "mediante remuneração", portanto, onerosa, para que haja a devida contraprestação dos recursos que os contribuintes investiram na pesquisa

De forma exemplificativa, trazemos uma situação em que a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) cede os direitos de registro de patente no exterior, para o inventor:

> *"1 – Proc. 23079.035380/07-90 – UFRJ. Cessão de direitos de registro de patente internacional ao inventor. O Conselho Universitário aprovou, com 1 (um) voto contrário, o parecer da Comissão de Desenvolvimento de fls. 42 e 43, favorável ao pleito do interessado, do seguinte teor: "Trata-se de pedido de cessão de registro de patente internacional de processo eletroquímico para tratamento de lastro de navios, plataformas de petróleo e de embarcações de outras naturezas que, em geral, é lançado in natura em baías e similares. A UFRJ, detentora do direito de registro, o fez no âmbito nacional, no entanto, por exiguidade de prazos e de orçamento, abre mão do registro internacional, nesse caso o mais importante para comercialização futura, em prol de seu inventor (...). Existe uma redução substancial no valor do registro internacional quando o mesmo é feito por pessoa física. Além disso, a Universidade poderá, mesmo com a cessão dos*

direitos de registro, se beneficiar de royalties sobre a comercialização do processo, nos termos da normatização própria em vigor e de acordo com compromisso assumido pelo interessado. Este procedimento, cessão de direitos ao inventor quando da falta de condições de registro pelas Universidades, já é adotado, oficialmente, pelas Universidades Federais de Pernambuco e Sergipe, por meio de resoluções específicas de seus respectivos colegiados máximos. Pelo exposto, a Comissão de Desenvolvimento é de parecer favorável à cessão dos direitos ao inventor." (UFRJ, 2007)".

f) Estimulo ao pesquisador científico e outros colaboradores

O decreto estadual nº 62.817, de 04 de setembro de 2017, como incentivo à realização de inovação tecnológica, proporcionou aos pesquisadores científicos e outros colaboradores a possibilidade de participação nos ganhos com a inovação, adequando-se aos percentuais estabelecidos na legislação federal, como se verá:

I- AO PESQUISADOR CIENTÍFICO

1) O PqC poderá ser remunerado para atuar na prestação de serviços técnicos especializados a instituições privadas, devendo ter vínculo jurídico direto e específico mantido com a Fundação de Apoio (art. 48, § 3º). Será custeado com recursos arrecadados no âmbito da atividade privada contratada, vedado o repasse de verba da ICTESP e o recebimento de remuneração pela prestação de serviço inerente a atuação regular do pesquisador público junto à ICTESP;

2) Cessão dos direitos sobre a criação ao criador, feito pela ICTESP, devendo: estar definido nas normas da ICTESP;

3) Permitida a prestação de consultoria técnico-científica aos setores da produção (art. 55), desde que haja interesse da ICETESP e a atividade seja compatível com as atribuições do cargo. Deve estar compatível com os regulamentos e a política de inovação da ICTESP e de seu regime de trabalho;

4) Participação mínima de 5% e máxima de 1/3 dos ganhos econômicos auferidas pela ICTESP ao criador, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento do direito de uso ou de exploração de criação protegida. Deve estar prevista na política de inovação da ICETESP e pode ser partilhada entre os membros da equipe (art. 56) pode ser concedida ao aluno criador (devidamente

inscrito nos programas de recursos humanos da ICTESP).

II - AO EMPREGADO DA ICTESP, E AO ALUNO DE CURSO TÉCNICO, DE GRADUAÇÃO OU DE PÓS-GRADUAÇÃO

A bolsa estímulo à inovação pode ser concedida ao empregado da ICTESP e ao aluno de curso técnico, de graduação ou de pós-graduação, podendo ser concedida pela ICTESP, pela Fundação de Apoio e por Agência de Fomento. Deve estar prevista em projetos ou programas institucionais. Deve estar prevista no ajuste, com identificação de valores, periodicidade, duração e beneficiários. Natureza de doação, não configurando vínculo empregatício.

III - AOS OCUPANTES DE CARGOS, FUNÇÕES E EMPREGADOS PÚBLICOS da Administração direta e indireta a concessão de bolsa. Devem ser definidos critérios objetivos e procedimento de autorização para a sua concessão.

I**V - PARA QUALQUER PESSOA EM FACE DA ATIVIDADE EXERCIDA (BOLSA DE ESTÍMULO À INOVAÇÃO NO AMBIENTE PRODUTIVO)** (Art. 65). Podem ser concedidas por Agências de Fomento estatais, ICTESPS e as Fundações de Apoio, destinadas à formação e à capacitação de recursos humanos e à agregação de especialistas em ICTESP e em empresas que contribuam para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e para as atividades de extensão tecnológica, de proteção da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia.

É importante observar que para a concessão de qualquer tipo de benefício, este deve estar previsto: no regulamento da ICTESP, na política de inovação e no instrumento próprio que regula o projeto de pesquisa.

Na esfera federal também são concedidas remunerações aos servidores públicos, que é tratado na legislação federal específica (artigo 7º do Decreto 7.423/2007 e Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004).

Todavia, verifica-se que na esfera federal foram estabelecidos alguns critérios:

1) Será de responsabilidade da ICTESP a definição dos valores a serem pagos a

título de bolsa (e não à fundação de apoio);

2) A definição do valor levará em conta a formação acadêmica de cada um e a natureza de cada participação no projeto específico;

3) Os valores estabelecidos não poderão ser valores arbitrários, buscando guardar sempre que possível relação com os valores pagos por agências de fomento;

4) Deverá ser respeitado o teto remuneratório constitucional.

O PAGAMENTO DE BOLSA A SERVIDORES PÚBLICOS:

A Lei 10.973/2004 dispõe sobre os incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências e normas federais autorizando o pagamento a servidores, professores, militares e empregados públicos pela participação em projetos promovidos por IFES ou ICTs, com ou sem o apoio de fundações.

Destaca-se que a Lei 10.973/2004 é uma norma que tem como destino principal as IFES e ICTs, sendo facultado a essas entidades públicas celebrar acordos de parceria e contratos que tenham como objeto a realização de atividades voltadas à inovação e às pesquisas científicas e tecnológicas e, ainda, remunerar diretamente ou através de fundação de apoio os servidores, militares e empregados públicos na forma de bolsa ou na forma de adicional variável quando o projeto se originar em um contrato de prestação de serviços e, na forma de bolsa, quando o projeto se originar em acordos de parcerias.

Note-se que na esfera federal a solução quanto à remuneração devida aos servidores públicos está descrita no artigo 7º do Decreto 7.423/2007, que estabelece que "Os projetos realizados nos termos do § 1º do art. 6º poderão ensejar a concessão de bolsas de ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação pelas fundações de apoio, com fundamento na Lei nº 8.958, de 1994, ou no art. 9º, § 1º, da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004", estabelecendo tal decreto as condições.

Da leitura do citado dispositivo verifica-se que caberá à instituição apoiada – e não à fundação de apoio – a definição dos valores a serem pagos a título de bolsa, sendo que a definição do valor do pagamento, tanto ao servidor que atuar na área meio do projeto quanto ao servidor (inclusive pesquisador) que atuar na área fim, levará em

conta a formação acadêmica de cada um e a natureza de cada participação no projeto específico.

Assim, não poderão ser valores arbitrários, mas remunerações previamente aprovadas pelos respectivos órgãos colegiados superiores, buscando guardar sempre que possível relação com os valores pagos por agências de fomento. Da mesma forma, deverá ser respeitado o teto remuneratório constitucional.

Tal tema foi analisado pela Advocacia Geral da União, que elaborou o PARECER Nº 09/2014/CÂMARAPERMANENTECONVÊNIOS/DEPCONSU/ PGF/AGU, que apresentou as conclusões que seguem:

> *"a) As ICTs e as IFES poderão remunerar diretamente participantes de projetos apenas quando se referirem a projetos de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, na forma da Lei 10.973/2004;*
>
> *b) Aa interveniência de fundação de apoio nos projetos de pesquisa científica e tecnológica é facultativa;*
>
> *c) Os projetos descritos na Lei 10.973/2004, em especial quanto aos seus artigos 8º e 9º, e na Lei 8.958/1994 são aqueles decorrentes de contratos ou parcerias celebrados com outras instituições públicas ou privadas. Esta é a principal diferença entre a participação em projeto e o desempenho das atividades rotineiras do servidor ou empregado público;*
>
> *d) A participação nos projetos é remunerada porque não deve ser confundida com a atividade rotineira do servidor, militar ou empregado público;*
>
> *e) O pagamento de bolsa de estímulo à inovação se dá quando o projeto e os recursos referentes à sua execução, são originados em acordos de parceria celebrados pelas as IFESe ICTs com outras instituições públicas ou privadas;*
>
> *f) O pagamento de adicional variável é devido quando o projeto e os recursos necessários à sua execução, são exclusivamente oriundos de contratos de prestação de serviços celebrados pelas IFES e ICTs com outras instituições públicas ou privadas;*
>
> *g) A participação nos projetos não poderá prejudicar o cumprimento das jornadas de trabalho dos servidores, militares e empregados públicos, contudo, a participação sob a forma que se refere o art. 8º da Lei nº 10.973, de 2004 poderá ocorrer no curso das*

referidas jornadas de trabalho."

Em face da nova redação da Lei nº 10.973/2004, levada a efeito pela Lei nº 13.243/2016, o Parecer nº 09/2014/ CÂMARAPERMANENTECONVÊNIOS/DEPCONSU/PGF/AGU, veio a ser revisto parcialmente pelo parecer n. 00024/2016/DEPCONSU/PGE/AGU, o qual examinando a remuneração de servidores públicos federais em projetos de estímulo à inovação descritos na Lei nº 10.973, de 2004 e a necessidade de cumprimento da jornada regular de trabalho, entendeu-se que, tendo em vista a superveniente alteração do disposto no artigo 9º, § 1º, da Lei 10.973/2004, alterada pela Lei nº 13.243/2016 – que trouxe a previsão específica de pagamento direto de bolsas por Instituições Federais de Ensino aos servidores a elas vinculados – há a necessidade de atualização das conclusões firmadas no citado parecer, para firmar que "a participação remunerada do servidor, do militar ou do empregado da ICT pública nos projetos a que se referem ao artigos 8º e 9º da Lei 10.973, de 2004, poderá ocorrer no curso da respectiva jornada de trabalho.

Assim, houve alteração específica do item "g" do parecer nº 09/2014/ CÂMARAPERMANENTECONVÊNIOS/DEPCONSU/PGF/AGU, que passou a figurar com a seguinte redação:

"g) A participação nos projetos não poderá prejudicar o cumprimento das jornadas de trabalho dos servidores, militares e empregados públicos, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 8º e 9º da Lei 10.973, de 2004."

Esclarece o parecer que no contexto legislativo vigente anteriormente às alterações da Lei 13.243/2016, o servidor manteria seus vencimentos pagos pela ICT pública cedente, e receberia a remuneração decorrente de sua participação no projeto diretamente da ICT pública cessionária. Porém, como naquele tempo, somente era permitido o pagamento direto por ICTs na modalidade de adicional variável, as cessões não poderiam ocorrer para o caso de projetos remunerados por bolsa.

Todavia, com a mudança da legislação, previu-se a possibilidade de pagamento direto pelas ICTs tanto de bolsas como de adicionais variáveis relacionados aos projetos da Lei de Inovação.

No âmbito do estado de São Paulo, o Decreto nº 62.817, de 4 de setembro de 2017, também estabeleceu, em seu artigo 57 a possibilidade de recebimento de bolsa de estímulo à inovação, dispondo:

> *"Artigo 57: O servidor, o empregado da ICTESP e o aluno de curso técnico, de graduação ou de pós-graduação envolvidos na execução das atividades previstas neste decreto poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da ICTESP a que se vinculam, de Fundação de Apoio ou de Agência de Fomento, desde que a concessão do auxílio esteja prevista em projetos ou programas institucionais e que as atividades subsidiadas não sejam inerentes ao vínculo funcional mantido com a entidade.*
>
> *§ 1º - As bolsas devem estar previstas no ajuste, com identificação dos valores, periodicidade, duração e beneficiários.*
>
> *§ 2º - A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para efeitos do disposto no artigo 26 da Lei federal nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, como previsto no inciso I do artigo 106 da Lei federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.*
>
> *§ 3º - As ICTESPs devem estabelecer critérios objetivos e procedimentos de autorização para concessão de bolsas a ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração Pública direta e indireta, voltadas a projetos de ensino, pesquisa ou extensão, em conformidade com a legislação aplicável."*

O estabelecimento de bolsa de estímulo à inovação no ambiente produtivo, é estabelecido no artigo 65, do Decreto nº 62.817, de 04 de setembro de 2017, que dispõe:

"Artigo 65: os órgãos e as agências de fomento estatais, as ICTESPs e as fundações de apoio poderão conceder, desde que previstas em projetos ou programas institucionais, bolsas de estímulo à inovação no ambiente produtivo, destinadas à formação e à capacitação de recursos humanos e à agregação de especialistas em ICTESPs e em empresas que contribuam para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e para as atividades de extensão tecnológica, de proteção da propriedade

intelectual e de transferência de tecnologia."

Verifica-se, pois, a possibilidade do estabelecimento de bolsas de estímulo à inovação pela legislação estadual, condicionando-se a sua concessão desde que previstas em projetos ou programas institucionais.

Embora ainda não se verifique qualquer análise ou decisão a esse respeito tanto proferida pela Procuradoria Geral do Estado, como pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, manifestações em encontros e seminários já estabeleceram a necessidade de haver regulamentação a esse respeito, bem como a necessidade de adequada justificativa da Administração.

g) Fundação de apoio

A Lei federal nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, com a , conceituou em seu artigo 2º, inciso VII a fundação de apoio como sendo "fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTs", registrada e credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes nas esferas estadual, distrital e municipal.

Portanto, no âmbito do estado de São Paulo, cabe à Lei complementar nº 1049/2008 e ao Decreto nº 62.817/2017 estabelecer os pontos de convergência entre as fundações de apoio e as ICTESPs.

Nessa linha, vemos que o Decreto nº 62.817/2017, estabeleceu a possibilidade de serem realizadas as seguintes interações entre as ICTESP com as Fundações de Apoio:

1) A captação, a gestão e a aplicação de receitas próprias das ICTESPs, conforme previsto em instrumento próprio (art. 11);

2) A aquisição de equipamentos com recursos da captação e gestão das receitas próprias da ICTESP, que integrarão o patrimônio da ICTESP (art. 11, § único);

3) As Fundações de Apoio podem se utilizar de bens e serviços da ICTESP, na forma

do ajuste e pelo prazo da execução do projeto (art. 12);

4) As Fundações de Apoio podem receber recursos do poder público, porém, tem que ter regulamento próprio específico para as aquisições e contratações, que observem os princípios de impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 13).

Ainda foram criadas regras especiais visando o controle transparente dos recurso públicos, através do artigo 16, que determina que a movimentação dos recursos dos projetos gerenciados pelas fundações de apoio seja realizada exclusivamente no meio eletrônico. Também determina que nos instrumentos jurídicos que envolvam recursos púbicos, estes deverão ser mantidos em contas específicas abertas para cada projeto; que as fundações de apoio deverão garantir controle contábil específico dos recursos aportados e utilizados para cada projeto, bem como o acesso do controle interno do Tribunal de Contas aos processos, documentos e informações relacionadas aos instrumentos, bem como aos locais de execução dos respectivo projeto.

Verifica-se, nesse particular, que o Decreto Estadual nº 62.817/2017, seguiu a o entendimento fixado pela Advocacia Geral da União, a qual no PARECER Nº 4/2013/CÂMARAPERMANENTECONVÊNIOS/DEPCONSU/PGF/AGU, proferiu a conclusão que segue:

"CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU N°53/2013:

No mesmo sentido, interpretação do art. 4º-D, da Lei n.º 8.958/94 deve pautar-se pela jurisprudência do TCU atinente matéria, garantindo, sempre, o controle transparência na gestão dos recursos, ao lado da efetividade dos projetos, de forma que, os recursos provenientes de convênios, contratos, acordos demais ajustes gerenciados pelas fundações de apoio deverão ser mantidos em contas específicas abertas para cada projeto, afora dever da fundação de apoio de garantir controle contábil específico dos recursos aportados utilizados em cada projeto, de forma garantir ressarcimento às IFES, previsto no art. 6º desta Lei (ressarcimento este considerado receita pública), para qual Lei n.º 8.958/94 apenas prever hipótese excepcional de dispensa prevista no §2º do art. 6º supra citado."

Observa-se, ainda, que no âmbito federal foram estabelecidas pelo CONFIES - Conse-

lho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, "orientações gerais para as fundações de apoio", que visam trazer orientações gerais para o procedimento junto a órgãos federais.

FUNDAÇÃO DE APOIO: PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS

O Decreto estadual nº 62.817/2017, em seu artigo 35 autorizou o pagamento de despesas operacionais e administrativas a fundações de apoio, dispondo: *"Os ajustes firmados entre as ICTESPs, as instituições de apoio, agências de fomento e as entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, cujo objeto seja compatível com a finalidade deste decreto, poderão prever a destinação de percentual até 15% dos recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas necessárias para a execução desses acordos."*

Embora esse artigo traga uma inovação de âmbito estadual, essa regra já se encontrava inserida na Lei federal nº 8.958/94, regulamentada pelo Decreto nº 8.240, de 2 I de maio de 2014, que trata dos convênios com órgãos federais; pelo Decreto n. 6.170/2007 (com a redação dada pelo Decreto n° 8.244/2014) pela Portaria Interministerial n. 507/2011, que trata de negócios jurídicos nos quais há transferência de recursos dos orçamentos da União para órgãos ou entidades da administração direta ou indireta estadual, distrital ou municipal, que visa parcerias regidas pela Lei 13.019/2014.

Dessa forma, na esfera federal, o PARECER N. 00005/2016/CPCV/DEPCONSu//PGF/AGU, veio firmar os seguintes limites visando o pagamento de despesas operacionais e administrativas a fundações de apoio, dispondo, em sua conclusão:

> *"23. Assim, e levando em conta os argumentos jurídicos acima delineados, conclui-se por corroborar as conclusões do Parecer n. 00 I28/20 I5/PF-CNPQ/PFCNPQ/PGF/AGU, contido na seq. I destes autos. sugerindo-se ainda, à guisa de orientação geral, as seguintes conclusões acerca da previsão de despesas administrativas em convênios:*
>
> *23.1. Nos convênios celebrados por IFES e demais ICTs com fundações privadas devidamente credenciadas na forma do artigo 2º, II da Lei 8.958/94. cujo objeto seja o apoio a um Projeto específico e com prazo determinado - vedada a subcontratação, a contratação de serviços contínuos ou de manutenção e a contratação de serviços destinados*

a atender as necessidades permanentes da instituição (Orientação Normativa AGU nº 14, de 1º de abril de 2009, é possível a previsão de despesas operacionais no plano de trabalho, na forma do Decreto nº 8.240, de 21 de maio de 2014.

23.2. Nos convênios celebrados entre os órgãos e entidades da Administração federal nos quais há transferência de recursos orçamentários da União para órgão ou entidade da administração direta ou indireta estadual, distrital ou municipal, não há previsão no ordenamento para o pagamento de despesas administrativas como internet. transporte. aluguel, telefone. luz, água e similares, já que o art. 11-A do Decreto 6.170/2007. que expressamente previa a hipótese, refere-se exclusivamente às entidades privadas sem fins lucrativos, cujas parcerias com o Poder Público são hoje regidas pela Lei 13.019/2014.

23.3. Nos termos de colaboração e de fomento regidos pela Lei nº 13.019/2014 podem ser previstas despesas de remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho durante a vigência da parceria: diárias, hospedagem e alimentação comprovadamente indispensáveis à execução do objeto da parceria: e despesas administrativas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e serviços contábeis e de assessoria jurídica. Nesses casos, todas essas despesas devem ser previstas no plano de trabalho e demonstrada, em ato motivado, a sua necessidade para a execução da parceria."

PRINCIPAIS ASPECTOS DO DEBATE REALIZADO

Foi apresentada a história da PGE envolvida no tema. Abordou-se a necessidade de maior comunicação entre as partes envolvidas na negociação. A PGE foi chamada para participar de um projeto de inovação aberta junto a saúde e isso aumentou a possibilidade de compreensão do texto.

Outro aspecto mencionado é que há controvérsia do que é norma geral ou não. Conforme se estabelece critérios se diminui a liberdade do agente do órgão de controle.

Outro ponto é a diferença entre contrato e convênio. Doutrina entende que um é interesses convergentes e outros opostos. Há enorme dificuldade de definir. Contrato:

quando há um resultado financeiro positivo para ambas as partes. Convênio: espécie de contrato de reembolso. Ambos se reembolsam. Avalia-se se há resultado econômico neutro ou não.

Outro ponto, ainda, é a forma de garantia da isonomia. A nova legislação quer se descolar da lei 8.666/93. Como garantir a isonomia? Dando igualdade de oportunidades. O chamamento é o suficiente.

A inovação aberta representa um enorme desafio. O aspecto mais importante para a lei é que ela é negocial. O Estado não está preparado para negociar. Depende de preparação das partes. O que é discricionário, o que é negocial deve ser justificado. Questão negocial é bastante controversa.

Discute-se, ainda, a possibilidade de cessão total da PI. Há quem sustente que se na Lei 10.973/04 tinha que se avaliar o conhecimento já existente no início da parceria ainda há necessidade que se avalie a contribuição de cada um. Valor específico de cada um. Tem que haver transparência. O processo tem que estar instruído diretamente.

> O artigo 116 tem os requisitos mínimos que devem ser respeitados. Quanto ao artigo 4º, devemos observar o que dispõe a lei 6120/74:
>
> *"Lei 6120/1974: Dispõe sobre a alienação de bens imóveis de instituições federais de ensino e dá outras providências.*
>
> *Art. 5º Em nenhuma hipótese será permitida a doação ou cessão gratuita, a qualquer título, de bens imóveis das instituições de que trata esta Lei."*

Para os casos da Lei de Inovação, deve ser levado em consideração o conceito de Mérito administrativo, por exemplo, para os casos do artigo 4º da Lei 10.973/04:

> *Inciso I - compartilhamento sem prejuízo de sua atividade finalística*
>
> *Inciso II - Permissão não interfira diretamente em sua atividade-fim nem com ela conflito.*

Há um Manual de Boas Práticas Consultivas no âmbito federal (AGU) que diz que não se pode interferir no mérito o administrativo (bpc7):

"BPC nº 7 Enunciado A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento. Fonte É oportuno que os Órgãos Consultivos prestigiem os conhecimentos técnicos alheios ao Direito, adotando cautela, por exemplo, ao dissentir da classificação feita por agente público competente acerca do objeto licitatório. A prevalência do aspecto técnico ou a presença de juízo discricionário determinam a competência e a responsabilidade da autoridade administrativa pela prática do ato. A responsabilidade na tomada de decisão é sempre da autoridade administrativa. E, pelo conteúdo de seu Parecer o subscritor responde exclusivamente perante as instâncias da Advocacia-Geral da União. Indexação temas não jurídicos. manifestação conclusiva pelo órgão consultivo. impossibilidade. emissão de opinativo de caráter discricionário. possibilidade."

Apenas cada área (ou seja, cada instituição) vai dizer e justificar no processo.

Em relação a Lei 12.772/2012 que dispõe sobre a estruturação do plano de carreiras e cargos de magistério federal, o Marco Legal ampliou o número de horas que pesquisadores da rede pública em regime de dedicação exclusiva podem dedicar a atividades no setor privado. Mudou de 120 para 416 horas anuais, ou 8 horas semanais; permite que o professor, inclusive em regime de dedicação exclusiva, desde que não investido em cargo em comissão ou função de confiança, ocupe cargo de dirigente máximo de fundação de apoio mediante deliberação do Conselho Superior da IFE. No regime de dedicação exclusiva, será admitida, observadas as condições da regulamentação própria de cada IFE, a percepção de bolsa de ensino, pesquisa, extensão ou estímulo à inovação paga por agência oficial de fomento, por fundação de apoio devidamente credenciada por IFE ou por organismo internacional amparado por ato, tratado ou convenção internacional.

Onde está o lastro disso? Como avaliar se as 416 horas foram obedecidas? É um ponto que gera vulnerabilidade. Como avaliar se o docente, com dedicação exclusiva, cumpriu as 8h semanais:

Uma visão sobre o TCE

A instrução dos processos é um problema sensível, já que são muito mal instruídos. A depender do órgão, são numeradas de trás para frente. É algo básico, mas que não é cumprido. Não dá, também, para prestar informações de forma confusa. Principalmente sobre um tema novo como é a lei de inovação. Os conselheiros estão habituados a lidar com a lei 8666. Assim que os órgãos de controle leem, com as lentes da lei 8666. É necessário justificar de maneira clara como se compartilhou um laboratório, por exemplo. Outro ponto é a ausência de justificativa para um estudo que o órgão contratou para resolver o seu problema. É necessário explicar as razões, utilidades, motivos, etc.

Anexo I

Carta enviada pelo Comitê de Práticas Jurídicas propondo recomendações ao Conselho das Instituições de Pesquisa do estado de São Paulo (CONSIP), com a finalidade de apoiar a redação do Decreto n.º 62.817, de 04 de setembro de 2017, que regulamentou a Lei 1.049, de 2008 (Lei Paulista de Inovação)

São Paulo, 05 de dezembro de 2016.

Ao

CONSELHO DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSIP
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Prezados Senhores,

Com a finalidade de apoiarmos o CONSIP na revisão da legislação paulista de inovação, visando estimular um dos principais fatores de geração de riqueza para o Estado de São Paulo: **a geração de conhecimento e de inovação, a Rede Inova São Paulo,** que reúne os NITs federais e estaduais localizados no Estado de São Paulo e tem por finalidade precípua consolidar as melhores práticas em gestão, aumentar as parcerias com empresas em projetos de PD&I, além de promover a capacitação e aprimoramento das atividades dos integrantes dos NITs, a seguir apresenta a proposta de alterações consolidadas pelos NITs que subscrevem esta carta.

É importante ressaltar que uma das iniciativas em curso pela Rede Inova SP é o **Comitê de boas práticas jurídicas na relação ICTESP-Empresa**, que congrega os integrantes dos NITs das instituições, empresas, procuradorias e fundações. O comitê busca discutir formas para alavancar o fechamento de negócios entre as ICTESPs e as empresas, e discutir as barreiras e dificuldades legais e políticas que envolvem o relacionamento entre as ICTESPs e o setor produtivo.

Os membros desse comitê se reuniram em 24.10.2016 com o Prof. Fernando Menezes,

para compartilhar suas preocupações, dificuldades e sugestões de melhorias para o novo arcabouço legal paulista.

Cumpre informar que grande parte dos pontos discutidos na reunião citada acima foram consolidados na minuta do Decreto, encaminhada pelo CONSIP à Rede Inova SP, tendo esta correspondência a intenção de subsidiar e apoiar o CONSIP na construção de uma legislação que dê suporte a um ambiente moderno, estável e promotor do desenvolvimento científico, da pesquisa, da capacitação científica e da tecnológica e da inovação, ao considerar as reais necessidades e as principais dificuldades enfrentadas pelas ICTESPs, na última década, decorrente principalmente das diversas interpretações legais consubstanciadas nos pareceres emitidos pelas Assessorias Jurídicas e Procuradorias das respectivas ICTESPs, bem como pela Procuradoria Geral do Estado e pelo do Tribunal de Contas do Estado, que acarreta insegurança jurídica às ICTESPs ao efetivamente executar e operacionalizar os projetos de PD&I perante o setor produtivo previstos na legislação da inovação.

Desta forma, entendemos ser primordial que a legislação paulista esteja em consonância com a legislação federal, em especial com o novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia instituída pela Lei n.o 13.243, de 11 de janeiro de 2016 e com as melhores práticas instituídas nos grandes centros de ciência e tecnologia do Estado de São Paulo, com a finalidade de flexibilizar, agilizar e tornar transparente e ágil o ambiente de ciência, pesquisa, desenvolvimento e inovação paulista, baseado nos seguintes princípios:

a) Simplicidade - tratar somente do que é essencial sem ter de repetir a letra da legislação federal.

b) Desburocratização - descentralizar, simplificar, unificar e informatizar os processos administrativos, cadastros e credenciamentos.

c) Autonomia - Fornecer autonomia ao agente público com o processo adequado de auditoria e responsabilização e;

d) Incentivo - Incentivo à iniciativa provada, às instancias de Governo e aos agentes públicos a investirem e participarem do processo de ciência, tecnologia e inovação.

Destarte, concluímos que os principais pontos a serem revisados devem considerar:

1) FUNDAÇÕES DE APOIO

A recente alteração da Lei Federal de Inovação permitiu que a fundação de apoio (de empresa pública ou privada) faça a captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias geradas pela ICTs, tema que foi contemplado na Minuta do Decreto.

As modificações adicionais que sugerimos são:

• Retirar da proposta a instância de credenciamento das Fundações na SDECTI, uma vez que já existe uma estrutura legal que cadastra e controla as fundações, ou seja, a Curadoria das Fundações que é vinculada ao Ministério Público. Criar mais uma instância de credenciamento apenas burocratizaria o sistema que já possui controle legal instituído.

Vale ressaltar que pesquisa realizada no 340. Encontro Nacional do CONFIES (Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica) indicou que a atividade mais burocrática realizada pelas fundações é o credenciamento:

1º. : Credenciamento das fundações;

2º.: SICONV;

3º.: Procedimentos internos das universidades;

4º.: Despesas Operacionais e Administrativas (miscelânea com administração pública);

5º.: Prestação de contas e remanejamento de rubricas;

6º.: SIGITEC - Sistema Petrobrás.

É importante manter um sistema de credenciamento, mas não vemos razão para

ter dois sistemas de órgãos diferentes voltados para o mesmo fim. Inclusive a Curadoria das Fundações também avalia as regras de contratação/aquisição que as Fundações utilizam.

• Possibilidade de contratação direta pelas ICTESPs de Fundações de Apoio para realizar a gestão administrativa e financeira dos projetos, prevendo-se recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução dos projetos de acordo com contratos ou convênios assinados entre as ICTESPs e as Fundações de Apoio. Justificativa: Art. 10 da Lei de Inovação Federal 10.973/2004.

• A composição da diretoria das Fundações pode ser de representantes diretos das ICTESPs vinculadas ou ser referendada por estas dado que as Fundações podem atender a um pool de ICTESPs.

• Há de se considerar também que o limite de 5% estabelecido no art. 51 do Decreto, seja considerado apenas quando houver recursos públicos envolvidos, excetuando-se os recursos obtidos pelas ICTESPs de origem privada.

2) NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Concordamos com o texto que está proposto na Minuta do Decreto, porém é importante ressaltar que tal definição está em contradição com as definições da Lei Complementar n.o 1.049/08 que têm diferenças em relação à Lei Federal. Neste caso a minuta do Decreto revogaria o disposto na Lei Complementar n.o.1049/08?

Incluir artigo que dê a possibilidade dos NITs que tenham personalidade jurídica própria realizarem investimentos de risco em startups e incubadas, utilizando recursos próprios (da mesma forma que ocorre hoje entre investidores anjos com startups).

3) PREMIAÇÃO PARA PESQUISADORES POR PROPRIEDADE INTELECTUAL

A legislação paulista já estabelece que o teto de premiação para os pesquisadores, advindos da remuneração financeira adicional, recebido pela Instituição, é de até 50 % (cinquenta por cento). Atualmente o teto estabelecido pela legislação federal é de 1/3 (um terço). O objetivo aqui é manter o que já está definido na lei paulista e não regredir

para o limite da lei federal, como está proposta na Minuta do Decreto.

Outro ponto é que a distribuição do percentual entre os pesquisadores e equipe envolvida no projeto de PD&I possa ser estabelecida pela política de inovação de cada ICTESP, dada a peculiaridade e condição financeira/econômica de cada Instituição. Não fazendo sentido esta regra ser estabelecida por um órgão colegiado superior do Estado de São Paulo.

4) RELAÇÃO ENTRE PESQUISADOR E SPIN-OFFS E STARTUPS GERADAS NA ICTESPS

Flexibilidade na nova lei para criação de empresa de base tecnológica, tendo o docente de tempo parcial, como sócio quotista ou acionista, e que este possa firmar contratos com a ICTESP, desde que não caracterizado conflito de interesses. É importante que os pesquisadores das ICTESPs que iniciam empresa com tecnologia desenvolvida na própria ICTESP ou mesmo aqueles que tenham tecnologias com potencial de desenvolvimento conjunto, possam manter a parceria com seu laboratório de origem com objetivo de inserir a tecnologia no mercado.

Ser possível para esses pesquisadores negociarem e firmaremacordo com as ICTESPs, de acordo com as regras estabelecidas na política de inovação que regulamentem como viabilizar a exploração da tecnologia por parte das spin-offs ou startups, inclusive no que se refere à exploração com exclusividade (participação nos ganhos econômicos relacionados à exploração comercial dos produtos e/ou processos, dentre outras ferramentas).

5) EMPRESAS NOS PARQUES TECNOLÓGICOS DAS ICTESPS

Ser possível para os pesquisadores das ICTESPs criarem empresas nos parques tecnológicos de suas ICTESPs de origem, desde que respeitados o regime de contratação e os avanços na legislação no que se refere às atividades de PD&I.

6) CONCEITO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

A minuta traz conceitos relacionados aos convênios, contratos e outros instrumentos

congêneres, porém em grande parte do texto as referências são apenas para convênios e contratos. Foram apontados ao longo da minuta do Decreto, anexa, os pontos do texto que precisam de adequação e referência aos instrumentos congêneres: artigos 11 e 35.

7) CONCITE

O CONCITE é órgão que embora exista legalmente, na prática tem pouca atividade e não tem sido atuante perante a lei de inovação estadual e as ICTESPs.

A atual minuta está repetindo e reforçando as atividades para recebimento de relatórios anuais das ICTESPS e comunicação dessas informações para a Assembleia Legislativa do Estado; a incumbência de aprovar membros do Sistema Paulista de Inovação; e a atribuição de orientar para que as transferências de tecnologias e os licenciamentos das ICTESPS, que sejam de interesse público, não sejam exclusivas.

Porém, ter apenas o seu papel definido no Decreto é ineficaz e não gera a efetividade e pro atividade para o sistema de inovação do Estado de SP que, além de controle, necessita de uma comunicação ativa e clara com os diversos órgãos do governo. É importante que o CONCITE de fato opere e possa compilar e se comunicar com os outros órgãos e instituições, buscando integração, coesão e direcionamento à ciência e tecnologia, ou seja, efetivamente exerça as atribuições que foram atribuídas em lei. Caso contrário a minuta do Decreto deveria excluir este capítulo.

8) INFORMAÇÕES SIGILOSAS

Grande parte dos projetos desenvolvidos pelas ICTESPs, seja por meio de suas fundações ou diretamente, é decorrente de parcerias com empresas e guardam estrita relação com estratégias tecnológicas e de mercado. Desta forma, para assinarmos contratos e outros instrumentos congêneres, também assinamos termos de sigilo. Os planos de trabalho e os instrumentos contratuais vinculados contêm informações que estão protegidos por tais termos de sigilo, desta forma não é possível cumprir com os requisitos que estão sendo exigidos na minuta de Decreto, a não ser que excetuemos as situações descritas acima, tratando-as como segredo industrial, nos termos da lei de acesso à informação.

9) CESSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A cessão de propriedade intelectual faz sentido para os casos em que as empresas contratem projetos e remuneram as Instituições pelos resultados gerados, incluindo margem de contribuição. Não faz sentido que esta cessão ocorra em convênios ou outros instrumentos contratuais em que a ICTESP não recebe recursos totais pela execução do projeto, excetuando os casos em que a ICTESP participe acionariamente da empresa e obtenha direito a ganhos futuros. Desta forma, a cessão de PI deve ser possibilidade para o artigo 45 e não para o artigo 35 que é direcionado para parcerias conveniais.

10) PARTICIPAÇÃO DAS ICTESPS COMO ACIONISTA MINORITÁRIO DE EMPRESAS OU EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Estabelecer no Decreto que a participação das ICTESPs como acionista ou quotista minoritário em empresas ou fundos de investimento depende de regras formuladas pelas Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Secretaria da Fazenda pode dificultar que estes movimentos realmente ocorram.

Seria de grande importância que as fundações pudessem aplicar o fundo de pesquisa como investimento em empresas de base tecnológica, sejam filhas das ICTESPs apoiadas ou empresas cuja tecnologia tenha grande potencial de mercado, ou em fundos. E que as regras para tais investimentos fossem independentes das regras das Secretarias.

Diante de todo o exposto, aproveitamos para agradecer e salientar que a reunião realizada entre o comitê de boas práticas jurídicas da Rede Inova SP com o Coordenador do CONSIP, Dr. Fernando Menezes, foi fundamental para reflexão dos NITs que têm a finalidade primordial contribuírem para o papel conector entre as ICTESPs e as empresas em busca da pesquisa, desenvolvimento e inovação em parceria com o setor produtivo.

Neste momento importante para o Estado de São Paulo, colocamo-nos à disposição para apoiá-los no que for necessário e atingirmos a meta de promover uma legislação paulista que atenda o objetivo precípuo de consolidar mecanismos legais que apoiem,

descentralizem e desburocratizem as ações de projetos de PD&I em parceria, fundamentais para desenvolvimento sócio econômico do estado e do país.

Atenciosamente,

Milton Mori
Coordenador

Flávia Gutierrez Motta
Vice Coordenadora

REDE INOVA/SP

Este documento foi discutido e ratificado pelos NITS das seguintes ICTESPs e Fundações de Apoio:

UNICAMP | IPT | UNESP | USP | ITAL | FUNDEPAG | FIPT

Inova São Paulo

PROJETO INOVA CAPACITA

www.inovasaopaulo.org.br
Facebook /redeinovasaopaulo

Financiamento

CNPq
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Colaboração

INOVA UNICAMP
Agência de Inovação Inova Unicamp
www.inova.unicamp.br