IPN
INSTITUTO PEDRO NUNES
ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

F.L.A.D.
Lisboa
19 de Março de 2007

JOSÉ RICARDO AGUILAR

“A UTILIZAÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA PROMOVER A INOVAÇÃO E O PAPEL DOS INSTITUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA”

O QUE QUEREMOS ABORDAR HOJE:

Introdução: o Instituto Pedro Nunes

A Propriedade Intelectual e a sua valorização em Universidades e Centros de I&D

Relações Universidade / Empresa

Formas contratuais mais usadas

A regulação sobre propriedade intelectual nas Instituições de Ensino Superior em Portugal

O INSTITUTO PEDRO NUNES

IPN

INSTITUTO PEDRO NUNES

ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

O Instituto Pedro Nunes

- Associação de direito privado fundada em 1991 em Coimbra;
- Estatuto de utilidade pública;
- Instalações próprias desde 1995;
- Associado principal: Universidade de Coimbra;
- Outros 33 associados: C.M.C., Vodafone, Siemens, Revigrés, Efacec, Núcleos Empresariais;
- Investigação aplicada – 6 áreas com laboratórios próprios (materiais, informática, química, geotecnia, farmacêutica, robótica e automação);
- Incubação de empresas (expansão para 40 módulos em edifício dedicado em 2007; espaços laboratoriais);
- Formação em áreas tecnológicas e empreendedorismo;
- *Staff* a 31/12/2006: 83 – 10 dirigentes (3 Direcção e 7 Directores de laboratório), 30 técnicos, 36 bolseiros e 7 administrativos);
- Volume de negócios 2005: 2.175.000,00 € aprox. (prest. de serviços e subs. ao investimento);
- IPN VCI – Unidade dedicada à Valorização do Conhecimento e Inovação (Transf. Tecnologia; PI).

IPN
INSTITUTO PEDRO NUNES
ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Perspectiva Edifício Incubadora (2007)

A PROPRIEDADE INTELECTUAL

e a sua valorização em ambiente *campus*

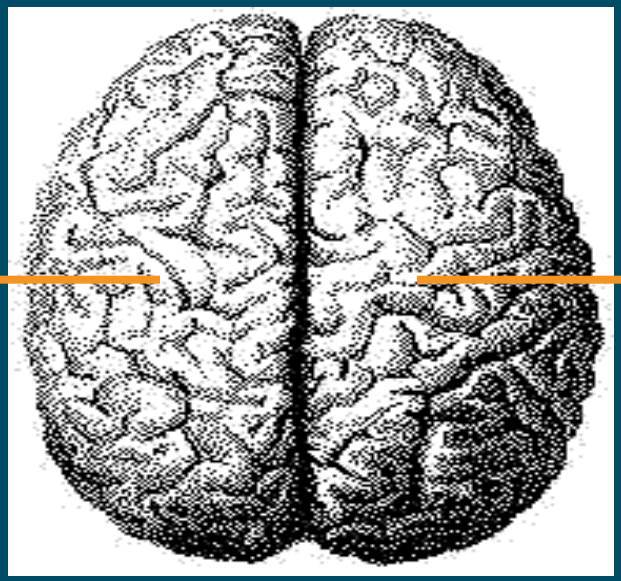
IPN INSTITUTO PEDRO NUNES

What´s on a Man´s Mind?:

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Controlo de emoções e sensações
Criações Estéticas
Arte
Expressões: Música, Pintura, Ficção

Direito de Autor e Direitos Conexos



Lógica
Criações científicas
Ciência

Propriedade Industrial
Patentes / Mod. Utilidade

Adaptado de “Open Source Licensing”, Lawrence Lessig

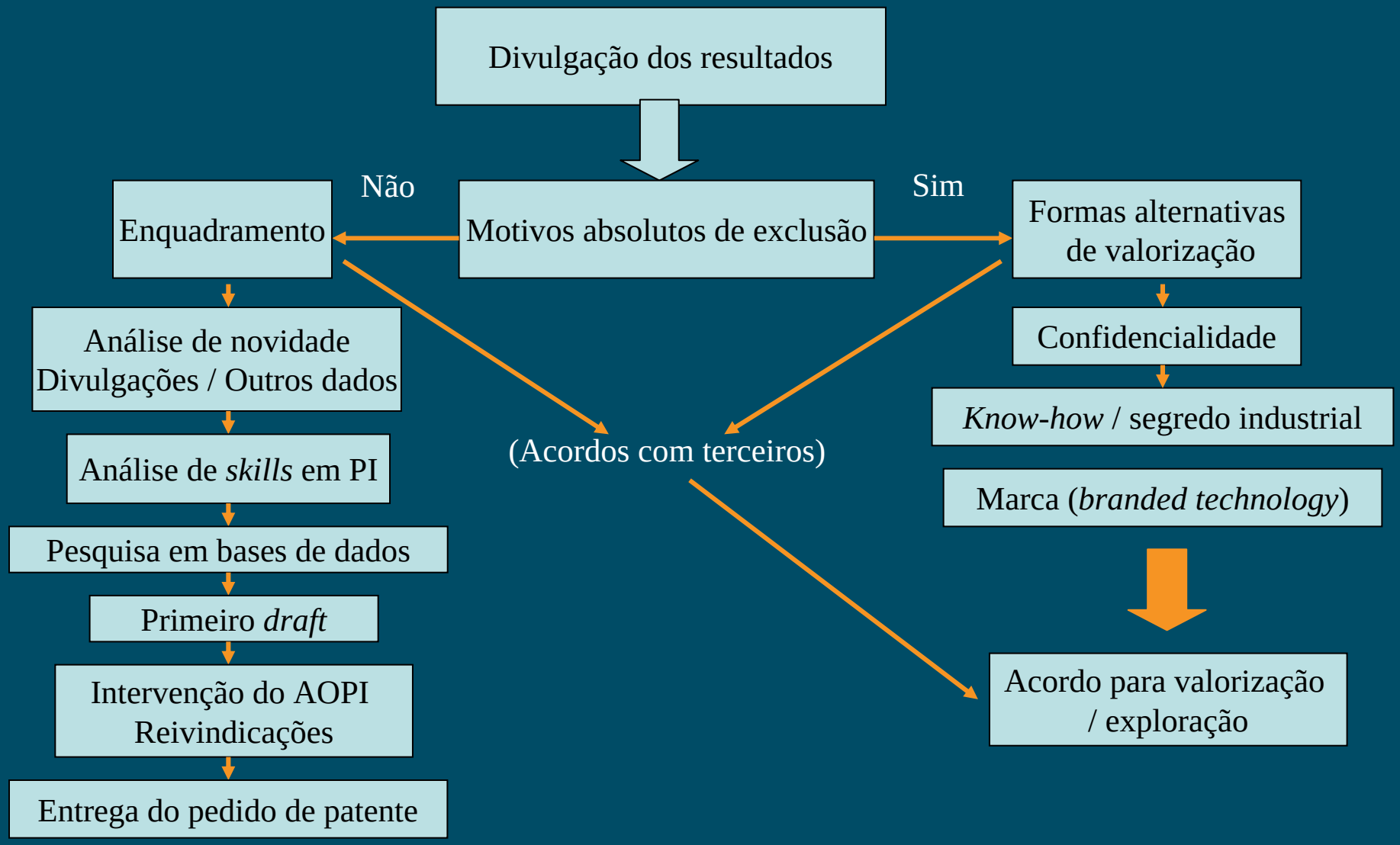
Créditos Fotográficos: http://www.drugfreesport.com/choices/drugs/images/brain.gif

"ACOMPANHAMENTO DE PROXIMIDADE"

Unidade dedicada (*Technology Transfer Office*);
Ampliação dos conhecimentos em PI do *staff* ligado à I&D;
Acompanhar esforços de I&D desde o seu início:

- Parcerias com terceiros (empresas, outras Universidades, Centros de I&D, Doutoramentos em empresa ou no *campus*);
- "Bloquear" divulgações oponíveis;
- Confidencialidade;
- *Material Transfer Agreements;*
- Especial atenção aos demais activos intelectuais não patenteáveis.

Momentos relevantes: dos resultados de I&D à sua valorização



RELAÇÕES UNIVERSIDADE / EMPRESA

IPN INSTITUTO PEDRO NUNES

"Increasingly, the university system will be the locus of fundamental discoveries.
And industry will need to work with universities to transfer these discoveries into innovative products, commercialized through appropriate business models".

Henry Chesbrough, "*Open Innovation*", 2003.

"In Open Innovation Model, Intellectual Property is the currency of the relationship".

Christopher Pike, UK Patent Attorney,
"*The value of knowledge – European firms and the intellectual property challenge*".
The Economist Intelligence Unit Report, January 2007

Todos precisam de todos!
"Condenados" a entender-se numa economia do conhecimento
e no modelo de inovação aberta;
Trabalho de equipa: Reitoria, *TTO*, Investigador;
Múltiplas valências (jurídica, económica, técnica, negocial);
Approach profissional da Universidade –"agradar" à Empresa;
Preparar! Preparar! Preparar!
Negociar! Negociar! Negociar!
Vinculação das partes: Reitoria (Direcção) / Gerência ou Administração.

O QUE AS EMPRESAS NÃO QUEREM / QUEREM?

Não querem "*poeira*" (*sic*)

Indefinição da tecnologia a transferir;

Falta de clareza de posição negocial;

Ausência de conhecimento das regras.

Ao invés, querem:

A Universidade como um parceiro **CREDÍVEL;**

Acordo/Contrato escrito;

Vinculação efectiva da Universidade;

Adquirir domínio sobre uma tecnologia.

O que pretende a Universidade / Centro de I&D?

Empresa efectivamente vinculada pelo Acordo / Contrato;
Remuneração (real: além de custos + *overheads*) pela transferência de tecnologia;
Direito a publicar sobre o que é transferido;
Garantir o Direito Moral do Inventor;
Criar laços duradouros com empresa (parceria);
Aplicar tecnologias no "terreno";
Disseminar conhecimento;
CRIAR VALOR!

QUAIS AS FORMAS CONTRATUAIS MAIS USADAS?

CLÁUSULAS TÍPICAS

Partes;
Definição da Tecnologia / Objecto contratual;
Titularidade dos Direitos de Propriedade Intelectual;
Protecção dos activos intelectuais transferidos;
Estipulação de preço;
Performance Clause;
Desenvolvimentos futuros;
Direito a publicar (publicações científico-académicas);
Confidencialidade;
Responsabilidade;
Lei e Foro.

Pontos a reter:

Redigir contratos de TT é trabalhoso e *time-consuming;*

Trabalho de equipa: deve envolver juristas e investigadores na parte de I&D;

Um investigador não domina a *arte* contratual; o jurista "não sabe" definir uma tecnologia;

Tem que ter em conta a "opinião superior" = de quem "assina" (Reitoria);

"Fujamos" das minutas e dos *templates* !! ("obra-prima": *Lambert Agreements*);

Deve esgotar as possibilidades de problemas / litígios (tudo deve ser questionado);

É o resultado da vontade das partes – Empresa e Universidade / Centro de I&D;

Existe para quando as coisas correm mal e não para quando correm bem...

A competência interna nesta matéria é DECISIVA para a Universidade / Centro de I&D interagir com sucesso com o mundo empresarial!

Tipos contratuais mais relevantes

Transferência de Tecnologia

Contract Research / Prestação de Serviços

Licenciamento de direito de Patente

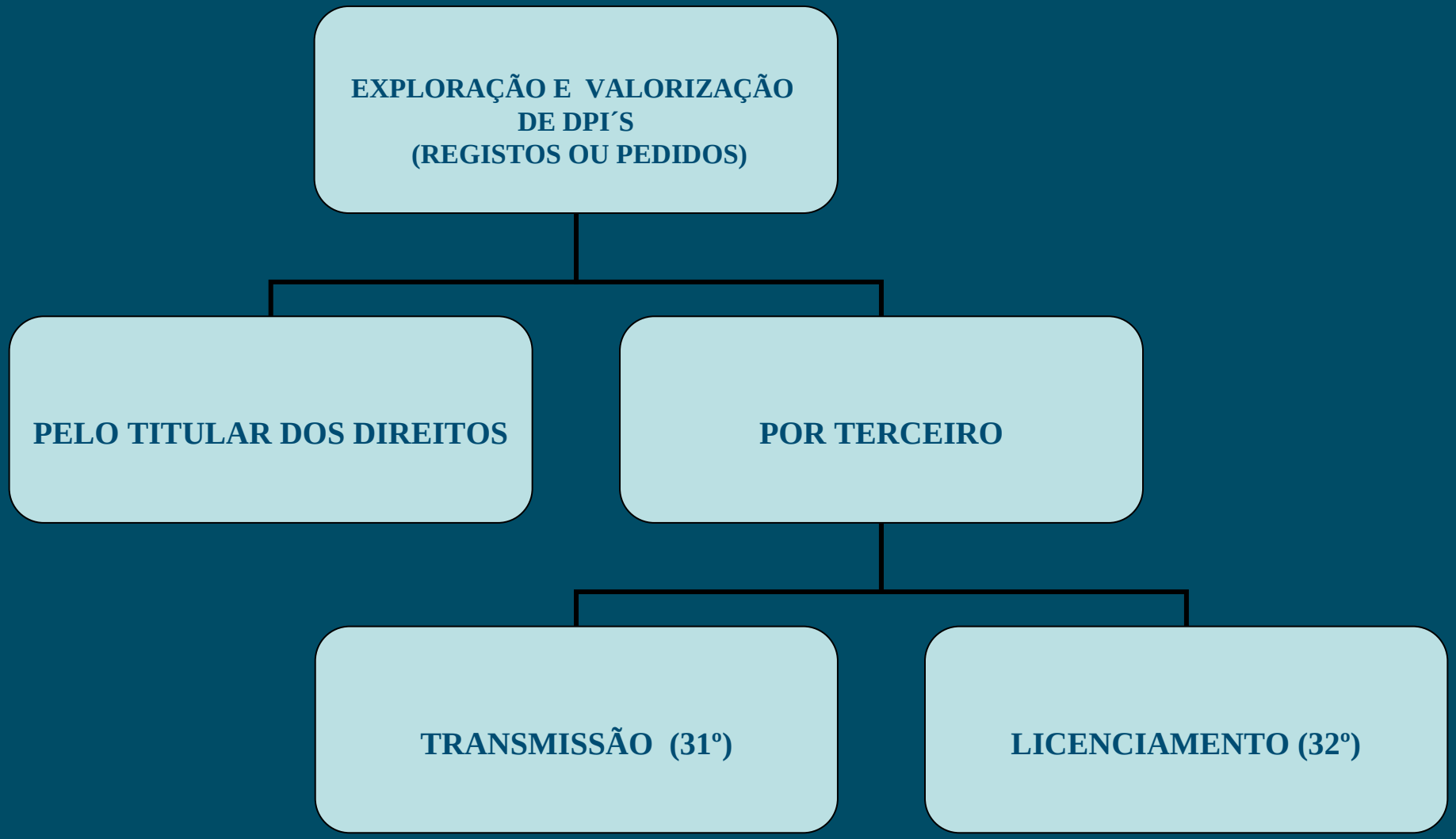
Transmissão de direito de Patente

Acordo de confidencialidade

I&DT em Consórcio

Material Transfer Agreement

Como valorizar e explorar os DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL?



O Caso do *Spin-off*

Empresarialização de tecnologia desenvolvida na Universidade / Centro de I&D;

Tecnologia transferida dá origem a empresa: exploração “no terreno” da tecnologia;

Cessão definitiva e incondicional da tecnologia à empresa (ou promotores);

Cumulação da qualidade de docente / investigador e de sócio;

Universidades não são sócias mas podem e devem participar nos lucros (remuneração pelas tecnologias, *front payment*, *royalties*) da sociedade *spin-off*;

Contrato escrito;

Regime da “Empresa na Hora” (Decreto-Lei nº 111/2005 de 8/7):

Agilização de criação de *start-ups*.

MTA – *Material Transfer Agreements*
O perigo espreita a cada esquina...

"*The agreements no one wants to handle*" (Terry Donaghue) – necessidade imediata, desprovidos de lucros directos, difícieis de tutelar;

Instrumento típico da investigação em *wet science* (ciências da vida);

Regra: Empresa *Provider* (Química/Farmacêutica) cede (gratuitamente) amostras à Universidade *Recipient* (Depositária); Universidade pode ser *Provider*;

Standard agreement imutável (*pegar ou largar*!);

Pode "esconder" direitos de opção sobre resultados de investigação / patentes / licenças;

Escapa ao controle do *Tech Transfer Office* pela pressa em obter a amostra;

Difícil de reparar o "mal": lesão dos interesses dos investigadores / Universidade.

MTA – Material Transfer Agreements

Um caso:

•Director de laboratório da Universidade assina um MTA com multinacional farmacêutica para disponibilização de composto químico para realização de I&D;
•MTA não foi nunca conhecido fora do laboratório;
•2 anos depois é depositado um pedido de patente, requerido pela Universidade;
•Após o depósito do pedido de patente, o MTA foi identificado pelo TTO;
•O seu clausulado contém uma disposição sobre direitos de PI garantindo em benefício da empresa fornecedora uma licença gratuita e não exclusiva sobre qualquer patente que reivindique resultados de I&D obtidos pelo uso ou com emprego da amostra cedida (!!!)

O que aprendemos a partir daqui?

•MTA são impossíveis de evitar – "Temos de viver com eles"!
•Extrema dificuldade em propor alterações ao clausulado;
•Necessidade de "vigilância" constante sobre os MTA´s assinados pelos Investigadores;
•Porque não um acordo-tipo (ex: AUTM)? – cláusulas razoáveis para ambas as partes, empresa forncededora e instituição de I&D depositária?
•Aspectos de responsabilidade (amostras vivas, testes clínicos).

A REGULAÇÃO NAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

Regulamento de PI da Universidade de Coimbra

Aprovado em Novembro de 2003 em Senado Universitário;

Redacção e Proposta do GAPI IPN;

Semelhanças com os demais RPI´s das Universidades Portuguesas.

Princípios gerais:

•Titularidade da UC quanto às invenções e criações geradas pelos seus colaboradores nas suas actividades ou com emprego de recursos significativos da UC - art. 6º;

•Obrigação de comunicação pelo inventor e abstenção de divulgações - art. 8º;

•Direito moral do Inventor e participação no processo - arts. 7º e 10º, nº2;

•Divisão de proveitos: 55% para o inventor, 45% para a UC (30 / 15) - art. 15º;

•Inventor não assume custos de protecção - art. 12º;

•Menção aos contratos de I&D e abertura a outras soluções - arts. 17º, 18º

Quais os resultados observados em Coimbra?

Desde Novembro de 2003

Patentes de Invenção:

Total: 11 (química, biotecnologia, *software*);

7 pedidos nacionais PT;

4 Euro-PCT;

2 Provisional Applications US;

1 pedido US.

Sinais distintivos

15 Marcas: 10 projectos tecnológicos, 5 identidade da Universidade (*merchandising*);

1 Logótipo: identidade da Universidade.

A regulação nas Instituições de Ensino Superior (cont.)

Formas de partilha (%) de proveitos líquidos em vigor nas Universidades Portuguesas:

Minho – 45 Inventor / 45 + 10 Universidade + fundo de capital de risco para manutenção de patentes;

Porto – 60 Inventor / 10 + 30 Universidade + Unidade geradora do resultado de I&D;

Aveiro – Repartição Inventor / Universidade determinada caso a caso;

Coimbra – 55 Inventor / 15 + 30 Reitoria + Faculdade envolvida na actividade de I&D;

Nova de Lisboa – 30 a 55 Inventor / variável de acordo com a importância da invenção/criação;

Évora – 55 Inventor / 45 Universidade (com repartição interna decidida por Despacho Reitoral).

ÚLTIMO SLIDE!!

“For some, imitation is enough.”

In “Karaoke Capitalism”, Jonas Ridderstråle
and Kjell A Nordström

Contactos

José Ricardo Aguilar

Jurista

T: (351) 239 700 963

F: (351) 239 700 965

jraguilar@ipn.pt

GAPI

Instituto Pedro Nunes

Rua Pedro Nunes

3030-199 Coimbra

http://www.ipn.pt

Muito obrigado

pela atenção!

José Ricardo Aguilar
Lisboa, 19 de Março 2007

© José Ricardo Aguilar. Direitos Reservados.

IPN INSTITUTO PEDRO NUNES