

## INSTRUÇÃO NORMATIVA DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Art 1º. O IFES poderá celebrar contratos de transferência da propriedade industrial de criação desenvolvida isoladamente, ou por meio de parceria e desenvolvimento conjunto de projetos, através da celebração de contrato de licenciamento, fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica ou contrato de cessão de direitos, assim definidos:

I - cessão: disposição dos direitos de propriedade intelectual;

II - licenciamento: autorização para o uso, ou uso e gozo de direitos de propriedade intelectual;

III - fornecimento de tecnologia: contrato que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, depositados ou concedidos no Brasil (know how).

IV - serviços de assistência técnica: contratos que visam à obtenção de técnicas para elaborar projetos ou estudos e a prestação de alguns serviços especializados.

§ 1º A modalidade de oferta é, em regra, a concorrência pública, podendo ser utilizada a modalidade de negociação direta desde que demonstrada vantagem para a Administração, nos termos do art. 75, inciso IV, alínea d da Lei 14.133/2021;

§ 2º A escolha da modalidade de negociação direta será previamente justificada em decisão fundamentada, por meio de processo administrativo, observado o disposto nesta política de inovação.

§ 3º Entende-se por contratação mais vantajosa aquela que traz benefícios significativos de ordem econômica, financeiros, sociais, ambientais, educacionais e de outros aspectos para o IFES, que justifique a não realização de concorrência pública.

§ 4º Caberá a Agifes conduzir os procedimentos de avaliação da maturidade, valoração e análise de potencial mercadológico da tecnologia a ser transferida ou licenciada.

§ 5º Caberá a Agifes e ao CIT a decisão sobre a exclusividade ou não da transferência ou do licenciamento.

§ 6º 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 Agifes.

§ 7º 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.

§ 8º 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.

§ 9º Entende-se transferência de tecnologia como o meio através do qual, um conjunto de conhecimentos, habilidades e procedimentos aplicáveis aos problemas da produção são transferidos, por transação de caráter econômico ou não, de uma organização a outra, ampliando a capacidade de inovação da organização receptora.

§ 10º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro dos prazo e condições estabelecidos em contrato, podendo o IFES proceder novo licenciamento.

§ 11º 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.

§ 12º 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.

§ 13º 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 da Lei 10.973, de 02 de dezembro de 2004.

§ 14º O licenciado será responsável pelo pagamento das despesas estabelecidas em contrato, necessárias à manutenção do privilégio, e deverá comprová-lo perante o IFES sempre que exigido.

Art 2º. O IFES poderá transferir e licenciar invenção por ela desenvolvida para sociedades empresárias de base tecnológica que tenham em seu quadro societário inventores do IFES.

Art 3º. A participação do inventor na sociedade empresária deverá observar as limitações da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como o cumprimento das normas e resoluções internas do IFES (em especial a Resolução Complementar nº 02, de 2014) e demais legislações aplicáveis.

Art 4º. A transferência e o licenciamento da invenção para sociedades empresárias de base tecnológica ou de base social que tenham em seu quadro societário inventores do IFES somente poderão ser efetuados a título exclusivo, se precedida de oferta pública, nos termos do artigo 6º da Lei nº 10.973, de 2004.

Art 5º. Os Criadores deverão comunicar suas criações passíveis de proteção ao NIT.

Art. 6º. Todo licenciamento implica na obrigatoriedade de comunicação do licenciado ao IFES a respeito de qualquer alegação de infringência de direitos registrados no Brasil ou no Exterior.

Art. 7º. Nos contratos de licenciamento o Ifes deve incluir uma cláusula de realização de monitoramento junto às instituições, a fim de verificar o adequado cumprimento do contrato.

Art. 8º. O licenciado que causar – por ação ou omissão, negligência ou imprudência – o perecimento do direito que lhe foi atribuído, ou causar prejuízo de qualquer espécie, indenizará o IFES na extensão dos prejuízos causados, além de perder o direito obtido.

Art. 9º. O IFES e as instituições públicas ou privadas deverão definir no acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação a titularidade da propriedade

intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, de maneira a assegurar aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia.

§ 1º A propriedade intelectual e a participação nos resultados que tratam o caput serão asseguradas aos parceiros, nos termos estabelecidos no acordo, hipótese em que será admitido ao IFES ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, inclusive quanto ao licenciamento da criação à administração pública sem o pagamento de *royalties* ou de outro tipo de remuneração.

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

Art. 10. O IFES poderá ceder seus direitos sobre a criação aos criadores, a título não oneroso, para que estes explorem economicamente em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente.

§ 1º A tramitação do pedido de cessão deverá obedecer às seguintes etapas, cumulativamente:

I O(s) criador(es) deverá(ão) encaminhar solicitação formal à Agifes, manifestando seu interesse na cessão;

II A Agifes deverá encaminhar a demanda para apreciação do CIT após a abertura de processo administrativo;

III O Reitor após receber parecer do CIT, e da Procuradoria Jurídica, deverá manifestar expressamente a concordância ou não da realização da cessão, devendo sua decisão ser fundamentada na análise de aspectos legais, técnicos, financeiros e comerciais, entre outros que possam ser aplicáveis ao caso;

IV A manifestação sobre a cessão dos direitos de que trata o *caput* terá o prazo de até 06 (seis) meses, contado da data do recebimento da solicitação de cessão feita pelo criador, conforme § 2º do Art. 13 do Decreto nº 9.283/18.

§ 2º - Havendo mais de um criador, a cessão apenas poderá ocorrer caso seja aprovada formalmente por todos os criadores.

§ 3º - Realizadas as etapas previstas no presente artigo, e aprovada a cessão, os termos da cessão serão estabelecidos em instrumento jurídico próprio a ser firmado entre o IFES e os respectivos criadores.

Art. 11. Nas hipóteses de transferência ou licenciamento, cessão de direitos, transferência internacional e de parceria, em que a tecnologia for considerada de interesse da defesa nacional, fica a ICT pública obrigada a realizar consulta prévia ao Ministério de Defesa, o qual deverá se manifestar quanto à conveniência da cessão, do licenciamento ou da transferência de tecnologia no prazo máximo de quarenta e cinco dias.

Parágrafo único. As tecnologias de interesse da defesa nacional serão identificadas por meio de ato normativo conjunto dos Ministros de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e da Defesa.