



Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021.

## NOTA DE ORIENTAÇÃO AOS ASSOCIADOS 01/2021

### PROPRIEDADE INTELECTUAL EM PROJETOS APOIADOS POR MEIO DA LEI DE INFORMÁTICA

**Legislação envolvida:** Lei de Informática e Lei de Inovação

**Prioridade:** Alta.

**Segmentos envolvidos:** ICTs públicas e privadas, MCTI e empresas de fabricação de equipamentos de informática e automação credenciados junto ao CATI e profissionais que assessoram estas entidades.

Prezados associados,

Esta mensagem tem o intuito de prover insumos aos associados, especialmente os de natureza institucional, quanto a aspectos importantes da Propriedade Intelectual (PI) no contexto de projetos contratados por ICTs no âmbito da **Lei de Informática**.

#### **Sobre a Lei de Informática:**

A Lei de Informática tem duas "versões", uma que se aplica às empresas situadas à Zona Franca de Manaus (Lei 8.387/1991) e outra que se aplica às empresas instaladas no restante do país (Lei 8.248/1991). Resumidamente, envolve uma renúncia fiscal (o Governo renuncia a arrecadação de impostos) em troca de o recurso não arrecadado ser aplicado em Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil.

Há uma obrigação mínima de investimento por parte da empresa, que depende do faturamento dos produtos beneficiados (não a empresa como um todo, mas produtos específicos das áreas de interesse para esta Lei).

O objetivo é o fortalecimento do setor de equipamentos de informática, automação e telecomunicações no país, assegurando sua atualização tecnológica e competitividade.

As regulamentações e alterações mais recentes da Lei de Informática são dadas pelo Decreto nº 10.356/2020 e as Leis nº 13.674/18 e 13.969/19.

Esta última se deu por conta do questionamento da Lei de Informática junto à Organização Mundial do Comércio- OMC e várias alterações importantes foram efetuadas.



## As ICTs

Parcela mínima da obrigação do investimento em P&D deve ser feita por meio de **Convênios** com ICTs credenciadas, dentre estas um percentual mínimo obrigatório deve ser investido com instituições públicas. Outro subgrupo alvo de obrigação mínima é a de ICTs com sede nas regiões menos desenvolvidas industrialmente (áreas de atuação da SUDENE, SUDAM -exceto Zona Franca e Centro-Oeste). A Zona Franca de Manaus segue as regras da Lei 8.387/1991.

## Cláusulas de Propriedade Intelectual nos convênios

Uma das alterações trazidas pela Lei 13.969/19 foi a citação expressa (§ 27 do art. 11) de que os convênios com ICTs seguem o disposto no art. 9º da Lei 10.973/2004 (Lei de Inovação) que trata sobre Acordos de Parcerias, o que pacifica questão importante, e inibe interpretações que venham prejudicar a ICT.

Lembrando o que diz a Lei de Inovação (10.973/2004) em seu artigo 9º, parágrafos 2º e 3º:

***§ 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.***

Ou seja, o acerto quanto à divisão da PI deve ser prévio e preferencialmente previsto já nos termos do Convênio, e não após haver de fato resultado a ser protegido por PI. Da mesma forma, as partes devem estabelecer em instrumento jurídico as condições para tratar do direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia da PI gerada em parceria.

No caso de cessão total da PI para a empresa parceira, **é obrigatória compensação economicamente mensurável para a ICT.**

Importante destacar que as condições para uso, exploração, licenciamento, transferência e a cessão pelo parceiro devem estar alinhadas com a política de inovação da ICT participante.

Ocorre que algumas empresas (com frequência parte daquelas cujas controladoras são estrangeiras, citando políticas das matrizes), exigem que o convênio estabeleça que toda e qualquer PI resultante do convênio seja **de sua exclusiva titularidade**,



negando-se a se comprometerem com quaisquer compensações, inclusive para uso e exploração comercial de tais ativos.

Para justificar tal prática, frequentemente defendem a tese de que se trata de uma relação de contratação de serviço, o que afastaria a necessidade de negociação da titularidade e de remuneração por uso dos resultados obtidos em conjunto, que seriam naturalmente de propriedade da contratante. Tal entendimento sempre foi flagrantemente contrário, tanto à Lei de Inovação quanto à Lei de Informática, e tornou-se mais claro ainda com as alterações recentes da última versão da Lei de Informática, que inseriu a menção expressa a necessidade de obediência ao art. 9 da Lei de Inovação.

É importante salientar que a exigência do **convênio** com ICTs tem natureza estratégica clara de fortalecimento dos laços de parceria entre setor empresarial e acadêmico e de capacitação das instituições de formação de pessoal (o que sedimenta o avanço tecnológico do país, ideia fundamental das políticas públicas neste tema. Tais parcerias devem ser pensadas sempre com o intuito de serem contínuas e duradouras.

Ainda que a prestação de serviços, regulada na Lei de Inovação no seu artigo 8º (e não 9º) também tenha sua importância e possa ocorrer como etapa complementar nos projetos apoiados, principalmente a partir da alteração no texto da Lei de Informática em 2019, ficou claro que o relacionamento entre as ICTs e as empresas nessa política de incentivo seja de natureza convenial.

É importante ressaltar que a prestação de serviços não permite, por exemplo, a concessão de bolsas, como estabelecidas nos parágrafos 1º e 4º do artigo 9º da Lei de Inovação e sua utilização em contratos de prestação de serviços é ilegítima. A forma de remuneração do pessoal envolvido em serviços, de acordo com o artigo 8º da lei 10.973/2004 é o adicional variável, incidindo impostos. Isso, obviamente, não se limita à Lei de Informática. No caso do Acordo no âmbito da Lei de Informática, portanto, a bolsa é instrumento de remuneração uma vez que observa o art. 9º da Lei de Inovação.

É extremamente importante que os instrumentos sejam utilizados nas formas estabelecidas pela legislação e obedecendo o espírito das mesmas, para segurança jurídica das contratações e para que possamos fortalecer estes instrumentos e seus benefícios ao Sistema Nacional de CT&I.

Quanto à **compensação financeira ou não financeira pelo uso, exploração (licenciamento ou transferência) e cessão da PI** para a ICT no âmbito da Lei de Informática, embora não haja citação legal expressa neste sentido, é importante considerar os seguintes aspectos:

- i) A compensação deve claramente resultar em ganhos para a ICT e reforçar seu sistema local de inovação;

- ii) a compensação pode ser financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável e respeitada a política de inovação da ICT.
- iii) Essa compensação deve ser adicional aos investimentos feitos no projeto em particular, não envolvendo itens que já seriam necessários para a viabilização do projeto apoiado.
- iv) A Lei de Informática não prevê em seus dispositivos a possibilidade de apoiar a empresa na compensação a ser realizada para a ICT pelo uso da PI.

Como visto, a compensação para a ICT pode ser financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável. Desta forma, pode ser dada por exemplo a ICT na forma de bens e equipamentos, entretanto não aqueles elencados no próprio projeto com a utilização dos benefícios da política pública de renúncia fiscal, conforme permite o parágrafo 26 da Lei de Informática.

**§ 26.** *Poderão ser enquadrados como dispêndios de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para fins das obrigações previstas nesta Lei, os gastos realizados na aquisição, implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura física e de laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação de ICTs, realizadas e justificadas no âmbito de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, conforme as atividades descritas no **caput** deste artigo, desde que esses gastos não excedam 20% (vinte por cento) do total de investimentos em ICTs. [\(Incluído pela Lei nº 13.969, de 2019\)](#)*

Isso leva a crer que não é possível justificar a utilização de recursos vinculados às obrigações de P&D da empresa em tais compensações, uma vez que trata-se de renúncia fiscal e a natureza da compensação não é alcançada por tal denúncia. Portanto, deve ser feito com recursos próprios (da empresa), nos casos de uso, exploração comercial ou ainda para a aquisição integral da titularidade da PI, sempre respeitadas as condições negociadas pelas partes, que, como visto, deverão estar alinhadas com a política de inovação da ICT.

### **Ganhos econômicos sobre a PI para o Criador**

Em caso de negociação da compensação pela PI pelas partes, importante destacar que os pesquisadores da ICT participantes do projeto devem receber participação nos termos da Lei de Inovação, conforme art. 13 a seguir.

**Art. 13.** *É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, 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 art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996](#).*

...

*§ 3º A participação prevista no caput deste artigo obedecerá ao disposto nos §§ 3º e 4º do art. 8º.*



A ICT deverá prever em sua política de inovação a compensação para seus inventores, ficando certo que a mesma é tratada por força do parágrafo 3º do artigo 13 (acima), e sujeita 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.

Desta forma, tal remuneração não pode ocorrer na categoria de bolsa, mas de adicional variável e deve ocorrer preferencialmente, por questões práticas, por meio de compensação financeira.

### **Proteção da PI**

Adicionalmente, diferente de outro programa de incentivo federal para a inovação, o PADIS (Lei 11.484/2007), não há exigência pela Lei de Informática de que a proteção de PI seja feita inicialmente no Brasil (o PADIS estabelece isso no § 3º do art. 6º). Dessa forma, poderíamos ter projetos de P&D viabilizados com recursos de renúncia fiscal local apoiando esforços de P&D com a participação de ICT nacional, mas com total domínio de empresa de controle externo e protegida inicialmente no exterior.

Finalmente, deve ser dada a devida atenção a cláusulas que possam tanto impedir o uso do conhecimento adquirido durante estes projetos pelos pesquisadores nacionais em seus próprios projetos acadêmicos quanto a aplicação de seu conhecimento técnico em parcerias com outras empresas. Embora obviamente não se deva permitir que a devida proteção das criações e o direito dos parceiros empresariais sejam burlados, é também igualmente importante que a atividade acadêmica seja protegida. Um equilíbrio saudável nestes temas é necessário para parcerias frutíferas e constitui característica inerente ao estabelecimento de laços de confiança típicos de relacionamentos mais duradouros.

Atenciosamente,

Diretoria do FORTEC

Observação: Este é um documento de orientação e discussão direcionado ao conjunto dos associados do FORTEC e seus parceiros. Não tem caráter reivindicatório ou normativo, sendo aberta a discussão e divulgação nos canais de comunicação do FORTEC e de outras entidades.