

**O SUCESSO NO LICENCIAMENTO TECNOLÓGICO (STL)
PROGRAMA DE TREINAMENTO PARA O SETOR DE
BIOTECNOLOGIA**

Ricardo Amaral Remer

Exclusividade vs Monopólio

A propriedade intelectual como instrumento de concorrência (leal)

- **Sendo um instrumento, não é exceção à livre concorrência:**
 - Há interesse público na manutenção do ambiente INOVADOR, criativo não parasitário;
 - $\geq 95\%$ do sistema de patentes é incremental, ou seja, não há monopólio e sim estímulo à concorrência inovadora
 - Patentes dependentes podem ensejar licença compulsória!
- **Para produto patenteados, a economia é diferente:**
 - Preço = custo + lucro (escolhe-se o preço)
 - Sem patentes, lucro = preço – custo (o preço é definido pelo mercado)
 - Fator de estímulo à Inovação: Proteção como fator essencial de geração de interesse

Formas de Obtenção de Recursos de uma Criação

Licenciar

Transferir tecnologia

Montar uma empresa (incubação, por exemplo)

Produzir em uma empresa existente

Vender/comprar

Franquias

Acordos de parceria

Licenciamento: o que não dá certo

- Licenciamento sem estratégia
- Pressa para licenciar (o que não significa que não se possa fazer rápido)
- Perfis de risco muito incompatíveis
- Expectativas não realistas
 - Resultados/cronograma/valores/contrapartida
- Inadequada percepção das implicações

Licenciamento: o que ajuda a dar certo

- *Due diligence*
- Análise da patenteabilidade
- Análise de liberdade de comercialização
- Expectativas prévia e claramente indicadas, para evitar desconfortos dos “contratos padrão”
- Ensaiar, ensaiar

Vantagens do Licenciamento - considerações

- Menos riscos e custos do que P&D próprio
 - Pois já há resultado
 - Não requer instalações e formação de equipe
- Vantagem temporal
 - Concorrentes teriam que partir do zero
- Em geral, há suporte (*know how*)
- O risco é compartilhado

Licenciamento: Exemplos de critérios de precificação

- **Upfront payment:** pode compreender o custo do desenvolvimento, das patentes, a vantagem temporal (desenvolvimento pronto; menor risco; vantagem concorrencial)
- **Royalties:** preço(s) estabelecido(s) pelo compartilhamento do risco (uma forma de remuneração por êxito)
 - pagamentos mínimos: delimitar desempenho mínimo; amenizar a dificuldade de auditoria
- **Milestones:** certos fatores de risco, quando superados, podem ensejar pagamentos fixos

Licenciamento: quanto ao modelo de negócio

- Delimitação do objeto da licença
- Restrições temporais, geográficas, de escopo (campos de aplicação)

A titularidade é ponto sensível*. Considerar aspectos da natureza jurídica dos envolvidos.

- Quando há cessão de direitos, a retrocessão pode ser alternativa de conciliação de interesses

* Merece análise mais detida

Grato pela atenção

Ricardo Amaral Remer

remer@atemeremer.com.br

remer@remer.com.br

AtemoremeR
ADVOGADOS  CONSULTORES