

# Propiedad Intelectual en negociaciones de licenciamentos

---

Módulo VI - Factores de éxito para la negociación de tecnología

**XXII Congreso ADIAT**

**Guanajuato - 9 April 2010**

Renée Ben-Israel – Yissum, *The Hebrew University of Jerusalem*

# O que é uma licença?

---

- Um acordo, escrito, legalmente compromissório
  - No qual- uma parte sendo a possessora de direitos definidos
  - Transfere todos ou parte dos direitos à outra parte
  - Direitos de desenvolvimento, produção, vendas, representações comerciais
  - Para cumprir com um programa de pesquisa e desenvolvimento determinado
  - Por certas considerações
-

# Licenciamento clássico:

*Pesquisa com potencial econômico (Universidade)*

*Propried. Intelectual*

*OTT*

*Acôrdio de pesquisa*

*Parceria comercial*

*Know-how,  
Patentes*

*Investimentos,  
Desenvolvimento  
comercial*

*P&D  
Conjuntos*

**Royalties**

**Novo produto**

**Lucros**

**Vendas**

# Por que as universidades protegem o conhecimento?

---

- ❑ Para ser possensora de propriedade intelectual
  - ❑ É o cartão de entrada ao mundo comercial
-

# Patentes - estratégia

---

## □ Possibilidades:

- Defensiva – quando não há intenção em desenvolver a invenção, único interesse: bloquear outros
  - Ofensiva – quando se planeja utilizar ativamente a tecnologia/os processos/materiais descritos na mesma e combater infratores
  - Para licenciamento (in/out/cross)- quando não há intenção de produzir a invenção por si, mas de transferir os direitos para o desenvolvimento, produção e litigio a terceiros
  - Outras - (profit centres, aggregators, “trolls”)
-

# Estratégia universitária?

---

- ~...
  - Depende da invenção!
    - Invenções “Plataformas” (enabling) inventions
    - Invenções “Nicho”/complementares
    - Invenções de uso
    - Invenções conceituais
  - Patentes universitárias visam serem transferidas a terceiros
-

# Por que é tão difícil licenciar?

---

- Tecnologias universitárias não estão desenvolvidas para responder a necessidades do mercado
    - Tecnologias incipientes
    - Envolvem grandes riscos ao licenciado
    - Insucesso pode causar grandes danos ao licenciado
  - O rol da PI: A proteção da propriedade intelectual pode ser utilizada como um incentivo a assumir investimentos de alto riscos – motivando o primeiro jogador através de sua proteção contra concorrentes retardatários
-

# Por que Universidades licenciam PI?

---

- Promovem desenvolvimento
    - Da ciência
    - Da sociedade (benefício público)
  - Para atrair fundos industriais à pesquisa universitária
  - Provocar e motivar cientistas
    - Ver realizados os resultados da pesquisa
    - *Royalties*
    - Criar oportunidades
-

# Por que Universidades protegem e licenciaram PI? **cont.**

---

- ❑ Para criar laços com o setor industrial, comercial (sair da “Torre de Marfim”)
  - ❑ Porque cria “fecundação mútua”
  - ❑ Para criar novos empregos aos graduandos
-

# E convenhamos...

---

- *Pela limitação da capacidade universitária de pesquisar e desenvolver em nível e escala de produção.*
-

# A “barganha” da TT

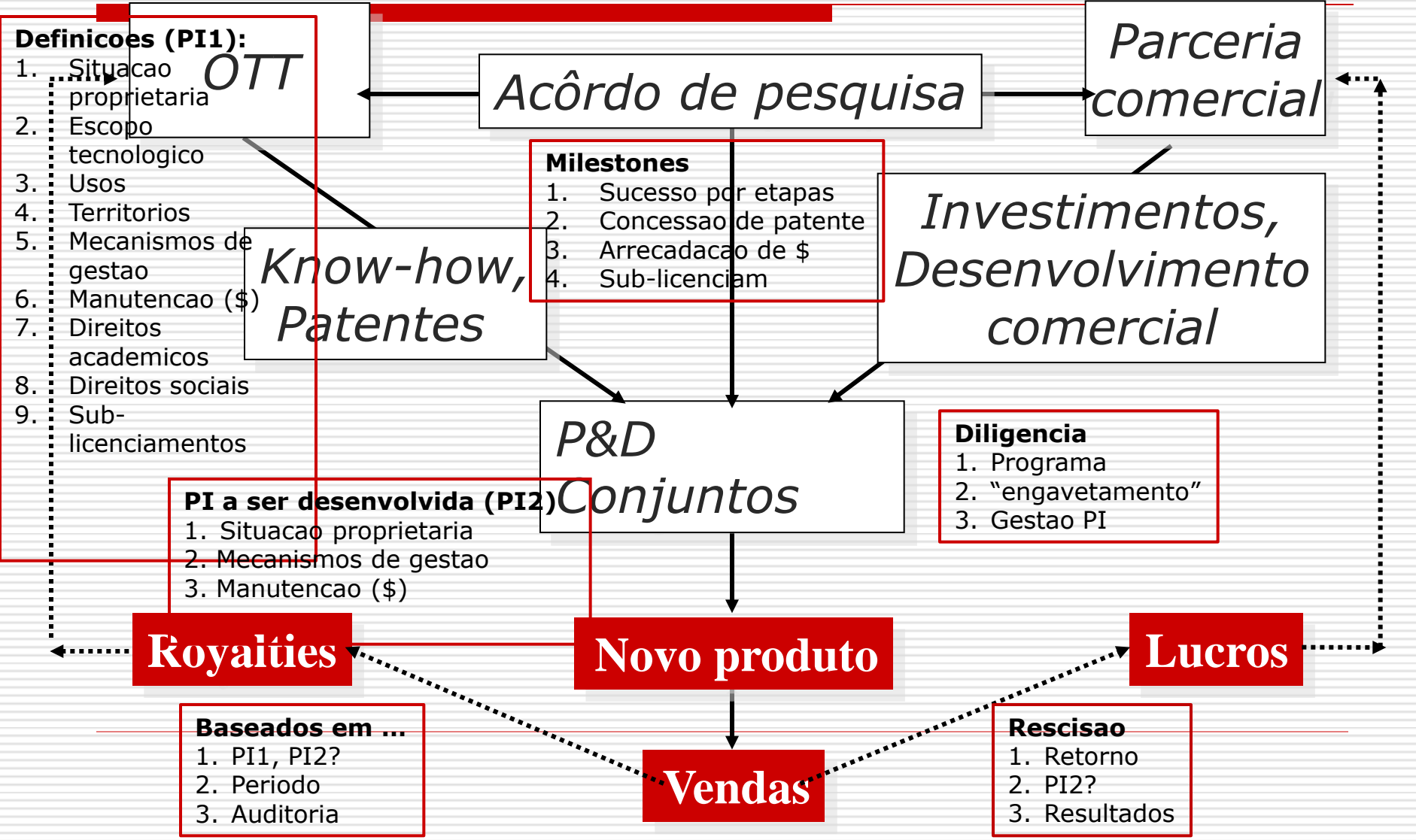
---

- ❑ Pesquisa universitária leva a patentes – porém a tecnologia é de alto risco
- ❑ Universidade está disposta a outorgar licença exclusiva a patente à Companhia que se comprometa a assumir o risco de desenvolver a tecnologia
- ❑ Em caso de sucesso, a patente protege a Companhia frente aos competidores
- ❑ Universidade recebe benefícios do produto em desenvolvimento e de royalties eventuais (a serem divididos com o inventor)
- ❑ No processo de licenciamento Universidade também tem a oportunidade de garantir que suas patentes sejam utilizadas para o “interesse público”- requerendo inclusive, quando relevante, preços favoráveis ou concessões geográficas especiais a países em desenvolvimento.

# Licenciamento clássico:

*Pesquisa com potencial econômico (Universidade)*

*Propried. Intelectual*



---

□ Gracias por su atención!

[renee@yissum.co.il](mailto:renee@yissum.co.il)

[www.yissum.co.il](http://www.yissum.co.il)

---