

Training of Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in Portuguese-Speaking African Countries (PALOP)

Lisboa, Portugal – 10 de abril de 2014

Topic 11:

Commercializing Intellectual Property Assets; Overview of Licensing, Franchising and Merchandising

Resources: Modules Seven and Twelve of IP PANORAMA

Comercializando Ativos de PI no contexto das MPEs



Agenda

Alguns Conceitos

- Licenciamento
- Franchising (Franquia)
- Merchandising
- Licenciamento de Tecnologia entre empresas e instituições científicas e tecnológicas – ICTs (universidades e centros de pesquisa)

Com meus agradecimentos à Renée Ben-Israel – Yissum – The Hebrew University of Jerusalem, responsável por formar muitos gestores de PI do Brasil.



O que é uma licença

Um acordo, legalmente formalizado, no qual uma parte sendo a possuidora de direitos definidos transfere todo ou parte dos direitos à outra parte, sob certas condições.

Condição básica: Propriedade Intelectual

Patente

Marca

Desenho Industrial

etc.

Para: Vender, Fabricar, Comercializar, Desenvolver...
(especialmente em licenciamento de tecnologia).



O que leva uma empresa a buscar um licenciamento?

- A empresa não possui o conhecimento instalado (dentro dela própria)
- Não tem tempo a perder (time to market)
- Prefere concentrar-se no seu “core business”
- Reconhece no licenciante ativos complementares aos seus.



O que leva outra empresa/universidade a disponibilizar seus ativos de PI?

- Gerar recursos a partir de sua P.I.
- Desenvolver fornecedores
- Explorar novos mercados
- Visibilidade
- Desfazer-se (com retorno financeiro) de suas tecnologias não críticas
- Reduzir custos de manutenção de seu acervo de PI



Por que licenciar:

- Cria oportunidades para ambas partes
- Cria complementaridades
- Pode criar situação “ganha-ganha”

No entanto,

- Pode criar riscos para ambas partes
- Exige compromissos de ambas partes



As características de uma licença:

- Exclusiva ou não-exclusiva
- Limitada ou ilimitada quanto ao prazo, área geográfica ou campo de atuação
- Transferível ou não-transferível
 - Pode incluir o direito de sublicenciar ou não
- Pode incluir o direito de agir contra infratores do bem licenciado ou não

Os vários direitos de PI (patentes, marcas, etc.) podem ser divididos e licenciados separadamente, ou podem ser licenciados em conjunto.



Licenciamento v. Cessão*

- **licença** - outorga **permissão** para que o licenciado goze de alguns dos direitos do licenciador, o licenciador retém a titularidade, o controle e (geralmente) o direito de fazer valer seus direitos sobre o bem licenciado.
- **cessão** é uma transferência de todos os direitos, propriedade e posse, e o cessionário, desta forma, obtém todos os direitos que pertenciam ao proprietário original.

* Definição no IP Panorama = assignment



O processo de negociação

O processo de negociação é a forma de se atender aos anseios de cada parte, LICENCIANTE e LICENCIADO.

O objetivo de uma negociação é, portanto, chegar a um resultado para ambos os lados melhor do que o que ocorreria se não houvesse a negociação.

Deve ser feito por uma equipe multidisciplinar (técnicos, advogados, gestores de ativos de PI, especialistas em mercado).

Deve seguir uma certa “regra” – existem modelos de experiências bem sucedidas. A OMPI possui diversas publicações sobre o assunto.



A negociação deve ser dividida em três etapas:

1. Preparação - Planejamento
 - Reflexões preliminares
 - Troca de informações com/sobre o licenciado/licenciante
 - Valoração do produto/negócio/tecnologia
 - Parâmetros para definição da forma de cobrança
 - Planejamento do escopo do licenciamento e os limites da negociação
2. Negociação propriamente dita
3. Elaboração do acordo/contrato



Preparando para licenciar

1. **Due Diligence** – requisito prévio necessário para empreender qualquer tipo de transação comercial.

- Pressupõe o levantamento do maior número de informações possíveis de se levantar sobre o licenciante e o licenciado.
- É comum a elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica
- A valoração da tecnologia, a valoração do negócio...

2. **Acordos de Sigilo** – documento importante a ser assinado no começo do processo de licenciamento, caracterizando o escopo da negociação, em especial o tratamento das informações estratégicas que estarão na mesa de negociação e a possibilidade - caso a negociação não resulte no contrato – de estabelecimento de garantia do sigilo.



Preparando para licenciar (2)

3. **Memorando de Entendimento (MOU*) ou Carta de Intenção** – quando ambas as partes entendem que a negociação pode vir a ser complexa e demorada, muitas vezes as partes assinam este documento, antes do contrato de licenciamento.

4. **Acordo de Distribuição** – é possível, antes de firmar um contrato de licenciamento, as partes estabelecerem uma relação comercial de distribuição. Isto é, se uma empresa pretende fabricar determinado produto, protegido por PI, de outra, é possível que a relação comece com um acordo onde a empresa distribui o produto de outra, por um determinado tempo.

* Memorandum of understanding



Anatomia de um CONTRATO de Licenciamento

- Definições - Explica o porque da licença (as intenções iniciais das partes, o “espírito do contrato”
- Indica o que está em questão – a Propriedade Intelectual envolvida
- Identifica as partes por nomes legais, endereço, etc.

OBS: É importante explicitar o escopo da PI para que não haja problema no futuro.



Anatomia do Contrato (continuação)

- O Objeto do Contrato
 - que está sendo licenciado, os direitos outorgados
- Os Direitos dos Licenciados
 - O direito de produzir, utilizar, transferir, desenvolver, oferecer a venda, vender e importar o Produto Licenciado...
 - Canais de distribuição, etc.
- Os Direitos dos Licenciantes
 - Definição de Padrões de Qualidade
- Território designado
- Que tipo de licença? Exclusiva Não exclusiva



Anatomia do Contrato (continuação)

- Forma de Pagamento do Licenciante para o Licenciado

Definição de Termos comumente empregados em contratos de licenciamento

Royalties - pagamentos por licenciamento de marcas, patentes e direitos autorais (inclusive software). Normalmente é representado por um percentual sobre as vendas.

Remuneração - todos os demais pagamentos e despesas relativos a aquisição de tecnologia, "know-how" (não-patenteados), serviços técnicos e não técnicos, e assistência técnica.

Candidato à maior parte dos lucros futuros:

Taxa inicial elevada + royalties baixos = maior risco ao licenciado

Taxa inicial baixa + royalties elevados = maior risco ao licenciante



Anatomia do Contrato (continuação)

- Relatórios e Períodos de Pagamentos
- Confidencialidade e sigilo das informações
- Limitação de Responsabilidade
- Prazos (Duração e renovação do contrato)
- Cláusulas sobre possibilidades de Revisão e Rescisão
- Resolução de litígios (se permite mediação e arbitragem)
- Questões de pós-rescisão e cláusula de não concorrência
- Foro



Licenciamento no contexto da MPES

- Franquia (Franchising)
- Merchandising
- Transferência de Tecnologia



FRANQUIAS (Franchising)



O que é franquia?

Franquia é quando uma pessoa (franqueador) desenvolve uma nova forma de “fazer negócios” e permite que outra pessoa (franqueado) tenha o direito de uso desse modelo de negócios em troca de pagamento de uma taxa. O negócio construiu relevante reputação e conhecimento **da marca**.

O negócio de sucesso é replicado e **operado** por empreendedores - os franqueados - **sob supervisão, controle e assistência** pelo dono do modelo de negócios - o franqueador.



Questões de PI em franquias

- O direito de uso do modelo de negócios que o franqueador licencia ao franqueado (direitos de PI, *know-how* associado ao modelo de negócios, treinamento e suporte inicial e contínuo);
- Direitos de PI licenciados em uma franquia incluem: marcas registradas, direitos autorais, segredos comerciais, desenhos industriais e patentes, dependendo da natureza do negócio.



Exemplo de Franchising



Para MPES:
NO BRASIL, LOJA DO PÃO DE QUEIJO,
LOJA DE CONSERTO EXPRESS DE ROUPAS, ETC.



IP PANORAMA™

Categorias de franquias

- **Franquia de produto ou distribuição**
Um produto fabricado pelo franqueador é vendido ao franqueado o qual é vendido ao consumidor com a marca do franqueador.
- **Franquia de fabricação, produção ou processo**
O franqueador vende ao franqueado um ingrediente essencial ou fornece algum *know-how* específico, de acordo com o controle de qualidade do franqueador, possibilitando o franqueado fabricar/produzir/processar o produto final e vender ao consumidor.
- **Franquia de formato de negócio**
O franqueador licencia ao franqueado o uso de um modelo de negócios específico incluindo a propriedade intelectual associada, particularmente a marca registrada.

SEBRAE

IP PANORAMA™

QUATRO ELEMENTOS ESSENCIAIS DO FORMATO DE FRANQUIA DE NEGÓCIOS

- O franqueador permite que o franqueado use sob licença os direitos de PI relacionados ao negócio;
- O franqueador controla o modo como o negócio é executado e gerenciado pelo franqueado;
- O franqueador fornece treinamento, mentoria e assistência ao franqueado;
- O franqueado realiza pagamentos inicial e periódicos ao franqueador.

SEBRAE



Tipos de arranjos de franquias

- **Contrato de Franquia Direta**

Um franqueador pode celebrar contratos de franquia individuais em cada território. O franqueador possui controle direto de seus franqueados e o fluxo de receitas, que não precisam ser compartilhados com outros.

- **Contrato de Franquia Master**

Um franqueador pode celebrar um contrato de franquia master no qual é dado a uma outra entidade o direito de sub-franquia - conceito do franqueador em um determinado território com um cronograma de desenvolvimento. Estes direitos são geralmente garantidos por uma taxa de desenvolvimento inicial cobrado pelo franqueador.

- **Contrato de desenvolvimento**

Um contrato de desenvolvimento obriga um desenvolvedor a abrir várias lojas de acordo com um cronograma de desenvolvimento. Em relação ao desenvolvedor e os pontos de venda; preferencialmente envolve franquia entre o franqueador e o desenvolvedor.



A GESTÃO DE UMA RELAÇÃO DE FRANQUIA



1. Manual de operações (geralmente incluem)

- Introdução
- Sistema
- Métodos de operação
- Instruções de operação
- Recomendações de publicidade e marketing
- Ponto de venda
- Formulários padrão
- Questões legais
- Diretório do franqueador

2. Melhorias e Formação

- Melhorias
- Formação – Treinamento e Capacitação

3. Controle de Qualidade

- A importância da manutenção do controle de qualidade
- O manual de operação é o começo



Contratos de *merchandising*

- É o contrato pelo qual o titular de um bem, objeto de propriedade intelectual, que adquiriu valor pela utilização em uma determinada atividade, concede autorização a outra pessoa, para que use esse bem, numa atividade diferente, para distinguir os seus produtos ou serviços ou para integrá-lo nestes, com o intuito de promover a sua venda.

Licenciante:

- pessoa titular do registo da marca

Licenciado:

- pessoa que desenvolve atividade econômica em relação a produtos ou serviços diferentes do licenciante (não idênticos, nem afins).



Licenciado utiliza a marca mediante uma contrapartida financeira ao licenciante.



Agradecimentos a



Características

Licenciante:

Titular do registo da marca
vê a sua marca entrar em novos
mercados
vê o conhecimento da sua empresa
mais difundido

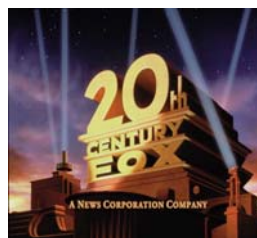
Licenciado:

Terceiro que pretende utilizar
uma marca já registada
entra mais fácil e rapidamente no
mercado
Pois, o objeto do contrato de
merchandising de marcas é a marca
de prestígio



Um bom exemplo de Erro Estratégico

A produtora de cinema 20th Century Fox
não se interessou em reter os direitos de
licenciamento e merchandising de produtos
associados ao filme “Guerra nas Estrelas”,
bem como possíveis sequências.



Repassou os mesmos, GRATUITAMENTE, ao produtor do filme George
Lucas.

Contribuição: Academia da Propriedade Intelectual - *INPI*



O Licenciamento de Tecnologia

- Ocorre entre Universidades e Empresas
- Entre empresas
 - Neste contexto, nos interessa o conhecimento de como e por que Grandes Empresas se interessam em licenciar com Pequenas Empresas de Base Tecnológica.



Tipos mais comuns de MPES que licenciam ou são licenciadas

- Empresas provenientes de Incubadoras de Empresas
- Empresas provenientes de um laboratório/unidade de pesquisa da universidade (é comum pesquisador criar empresa com seus alunos)
- Empresas startups (especialmente em TIC)
- Empresas que fazem parte de uma cadeia de fornecedores de uma grande empresa



Maturidade da Empresa impacta no licenciamento

Tipologia da empresa	Descrição da Fase - Desenvolvimento/Maturidade da Empresa
Inicial Startup	Fase na qual a empresa, ou projeto, é estruturado. Fase de detecção de oportunidade, criação do conceito do produto, elaboração do Plano de Negócio e Busca por recursos. Também é nesta fase que a empresa faz o desenvolvimento e teste do projeto básico (piloto) e aprimoramento dos conceitos (melhorias no piloto). Desenvolve o primeiro produto e/ou serviço comercializável "cabeça de série". Deveria ser ainda nesta fase inicial o processo de refinamento, tratamento final e homologação – caso Petrobras que exige homologação para comprar o serviço/produto. No entanto, muitas das vezes a empresa não possui recursos para esta finalização, permanecendo indefinidamente como uma empresa em fase inicial de maturidade.
Expansão	Fase da empresa onde o seu produto/serviço já se encontra testado e homologado. A empresa já está comercializando em pequena ou média escala. Destaque para o início da demanda pelo planejamento da comercialização em escala e a demanda por investimento para o aumento de custos com equipe, produção, etc.
Maturação	Fase de maturidade e crescimento sustentado ou mesmo de estagnação por falta de investimentos. Momento que a empresa deve rever o seu modelo de negócios, em função de seu posicionamento no mercado, garantindo grandes retornos ao investimento realizado ou definindo o estágio de declínio de seu ciclo de vida.
Competitiva Globalmente	Empresa inovadora, com produtos de interesse do setor, competitiva no país ou mesmo em mercados globais.

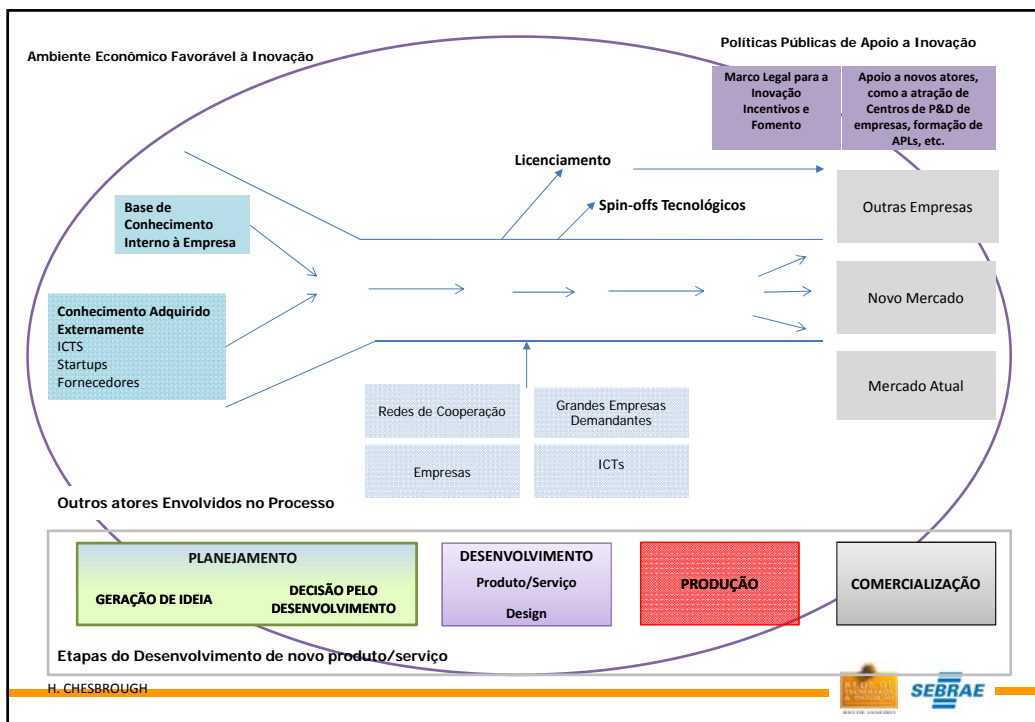
A tipologia acima de maturidade da empresa não pode ser confundida com o porte da empresa. Pois é possível encontrarmos empresas de pequeno porte competitivas globalmente., e vice-versa, empresas de pequeno e médio portes pouco maduras.



Mas, é importante compreender o fluxos de desenvolvimento e comercialização de um novo produto.

- Em especial, onde se encontra a atenção para os ativos de PI.





	GERAÇÃO DE IDEIA	DECISÃO PELO DESENVOLVIMENTO	DESENVOLVIMENTO	PRODUÇÃO	COMERCIALIZAÇÃO
Ações	<p>Deteção de Oportunidade - Tecnologia desenvolvida Interna ou Externamente</p> <p>Mapeamento e prospecção de tecnologias (escolha de rotas tecnológicas)</p> <p>Análise da Concorrência (competidores e tecnologias concorrentes)</p> <p>Conceito de Solução</p> <p>Negociação com parceiros e complementares:</p> <p>ICT:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Prestação de serviços ii) Desenvolvimento conjunto <p>Outras Empresas:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Associação para o empreendimento ii) Compra de Empresa 	<p>Viabilidade Técnica e Econômica</p> <p>Valoração da Tecnologia</p> <p>Adequação ao Planejamento Estratégico, Plano de P&D da empresa e seu Modelo de Negócio</p> <p>Indução de novos fornecedores de conhecimento: aceleradoras de empresas, parceria com incubadoras, indução de startups.</p> <p>Decisão pelo uso de recursos próprios ou de terceiros</p>	<p>Fase de P&D - Projeto Básico, Projeto Detalhado, Prototipagem, Teste de Laboratório e Campo, Ajustes e Certificações</p> <p>Seleção e Formação de Fornecedores</p> <p>Escalação da pesquisa: engenharia do produto</p> <p>Novos Testes</p>	<p>Escala</p>	
Resultado desta etapa do processo	<p>Plano de Negócio</p> <p>Compra de Patente ou Pool de Patentes</p> <p>Know how</p>	<p>Compra ou Indução de <i>Startup</i></p> <p>Licenciamento da Tecnologia</p> <p><i>Spin-offs</i> de tecnologias não aproveitadas</p> <p>Prova de Conceito</p>	<p>Prototipagem</p>	<p>Produto/Serviço</p>	<p>Plano de MKT</p> <p>Logística e Distribuição</p>

H. CHESBROUGH

SEBRAE

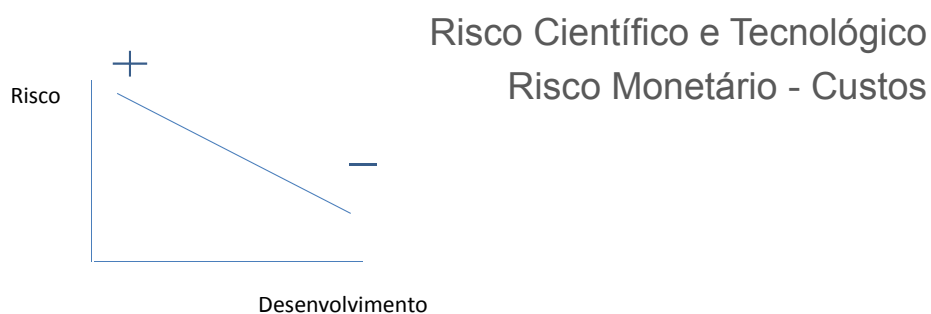
Tipos de Licença Tecnológica

- *licence in* - Empresa obtém tecnologia externamente (seja na universidade, centros de pesquisa ou de uma outra empresa).
- *licence out* - Empresa transfere sua tecnologia para a outra parte. Seja para esta outra parte continuar o desenvolvimento da tecnologia, transformando-a em produto, seja para esta outra empresa comercializar o produto.
- *cross licence* - Quando há troca de tecnologias/licenças por ambas as partes.



Relação Risco x Desenvolvimento da Tecnologia

Licenciamento tecnológico é sempre **parte** de um contexto de um relacionamento comercial, onde o risco é peça fundamental.



Definição de Tecnologia *

Aplicação prática de conhecimentos, capacidade adquirida mediante a aplicação de conhecimentos ou a maneira de realizar uma tarefa, especialmente por meio da aplicação de procedimentos, métodos ou conhecimentos técnicos.



* Dicionário Merriam-Webster, in Intercambiar Valor – Negociação de Acordos de Licença de Tecnologia, OMPI.



Valor da patente

Fatores que influenciam o valor:

estágio do desenvolvimento (embrionário, protótipo, prova de conceito, estabilização...)

se há outros parceiros envolvidos (que é detentor de direitos de PI)

da própria tecnologia a ser licenciada (**se de primeira linha ou não**)

relação oferta x demanda

da idade da patente

além de que:

- » Pedido patente –
- » Patente concedida +

O que é mais comum de encontrar

- Licenciamento da Tecnologia + conhecimento do empresário/pesquisador (know how) = assistência na utilização da PI



Além dos aspectos vinculados à metodologia de valoração, no caso da tecnologia, é necessário lembrar que:

- Custos de patentes
 - Passado: o investimento que a Universidade fez para a obtenção da tecnologia – infraestrutura laboratorial, formação do(s) pesquisador(es), etc.
 - Futuro: o que estará ou não coberto no licenciamento, posto que o pesquisador não para de pesquisar.
- Uso da tecnologia (área de uso) – possibilidade de outros usos e outros licenciamentos.



CATEGORIAS CONTRATUAIS

LICENCIAMENTO DE DIREITOS:

- EXPLORAÇÃO DE PATENTE
- EXPLORAÇÃO DO DESENHO INDUSTRIAL
- USO DE MARCA

AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS:

- FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA
- FRANQUIA (*Franchising*)

No Brasil, por disposição legal devem ser Averbados/Registrados pelo INPI todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia, sejam entre empresas nacionais, ou entre empresas nacionais e sediadas ou domiciliadas no exterior.



Por que é tão difícil licenciar tecnologia?

- Tecnologias nem sempre estão desenvolvidas para responder a necessidades do mercado.
 - 1 tecnologia não se traduz em um produto,
 - Muitas vezes necessita de uma série de conhecimentos complementares para viabilizar um produto,
 - Podem não estar prontas para comercialização.
- Tecnologias podem estar em estágio embrionário
 - Nesse estágio envolvem grandes riscos ao licenciado (empresa)
 - Não estão validadas – (ensaios, prototipagem, cabeça de série) = insucesso pode causar grandes danos ao licenciado
 - Por demandarem outros conhecimentos complementares



Conflitos de Objetivos e Interesse Comum



Academia: Liberdade e
Discurso Aberto (publicação)

Empresa: Sigilo e
Exclusividade



Não deixar de considerar:

Voltando ao princípio:

- Relação Modelo de Negócios da Empresa x Estratégia de Proteção e Licenciamento
- PI é ferramenta de Gestão de Inovação
- Gestão do Portfólio de Ativos de PI (em especial, Patentes) é uma atividade de Gestão da Inovação na empresa



Muito Obrigada!

Rede de Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro - REDETEC

Paula Gonzaga
Diretora de Novos Empreendimentos
paula@redetec.org.br
(21) 3575.7979

