



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

**INTERESSADO:** PROCURADORIA GERAL DO ESTADO -  
NÚCLEO TEMÁTICO DE ESTUDOS E  
PESQUISAS SOBRE PROPRIEDADE  
INTELECTUAL E INOVAÇÃO

**NOTA TÉCNICA:** SubG-Cons. nº 11/2020

**ASSUNTO:** CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTOS DA  
PGE/SP SOBRE INSTRUMENTOS NEGOCIAIS  
PREVISTOS NA LEI FEDERAL nº 10.973/2004.

Senhora Subprocuradora Geral do Estado da Consultoria Geral,

1. A presente nota técnica<sup>1</sup> tem por objetivo consolidar interpretações e uniformizar entendimentos, no âmbito da Procuradoria Geral do Estado (“PGE”), relacionados à celebração de alguns dos instrumentos negociais previstos na Lei Federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (“Lei de Inovação”) e regulamentados, em São Paulo, pelo Decreto Estadual nº 62.817, de 04 de setembro de 2017 (“Decreto Paulista de Inovação”).

---

<sup>1</sup> Consoante estabelece a Resolução PGE nº 06, de 03 de março de 2017, a nota técnica é manifestação jurídica, proferida em tese, pela qual o órgão de Consultoria “*relata, consolida ou comunica entendimento firmado em manifestações anteriores ou alcançados em conselhos, comissões, grupos de trabalho, reuniões em geral ou por correspondência eletrônica*”.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

### SUMÁRIO

<b>I. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>II. PREMISSAS TEÓRICAS.....</b>	<b>6</b>
<i>A) COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO E A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL EM CONTRÁRIO .....</i>	<i>6</i>
<i>B) INDEPENDÊNCIA DO MARCO LEGAL DE CT&amp;I EM RELAÇÃO AO REGIME GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.....</i>	<i>9</i>
<i>C) INTERMEDIÇÃO DE FUNDAÇÕES DE APOIO NOS AJUSTES CELEBRADOS PELAS ICTESP E REGIDOS PELA LEI DE INOVAÇÃO .....</i>	<i>12</i>
<b>III. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, MATERIAIS E DEMAIS INSTALAÇÕES DAS ICTESP.....</b>	<b>16</b>
<i>A) CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DOS CONTRATOS DE COMPARTILHAMENTO .....</i>	<i>16</i>
<i>B) DIFERENÇA ENTRE O CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DA LEI DE INOVAÇÃO E CESSÕES DE USO DE IMÓVEL .....</i>	<i>24</i>
<i>C) DIFERENÇAS ENTRE AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 3º-B, §2º E NO ARTIGO 4º DA LEI DE INOVAÇÃO.....</i>	<i>27</i>
<i>D) LIMITES PARA QUE OS PARTICULARES POSSAM FAZER MODIFICAÇÕES OU INSTALAR NOVOS EQUIPAMENTOS NO LABORATÓRIO OU INSTALAÇÃO COMPARTILHADA PELA ICTESP .....</i>	<i>29</i>
<b>IV. ACORDO DE PARCERIA DE PD&amp;I .....</b>	<b>31</b>
<i>A) CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DOS ACORDOS DE PARCERIA DE PD&amp;I.....</i>	<i>31</i>
<i>B) INCERTEZA CIENTÍFICA E RISCO TECNOLÓGICO: DIFERENÇAS ENTRE OS ACORDOS DE PARCERIA DE PD&amp;I E OS CONTRATOS DE ENCOMENDA TECNOLÓGICA .....</i>	<i>41</i>
<i>C) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DA EXPLORAÇÃO DAS CRIAÇÕES RESULTANTES DE ACORDOS DE PARCERIA DE PD&amp;I .....</i>	<i>44</i>
<b>V. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR ICTESP A PARTICULAR.....</b>	<b>46</b>
<i>A) A CONTRATAÇÃO DO PÚBLICO PELO PRIVADO NO MARCO LEGAL DE CT&amp;I .....</i>	<i>46</i>
<i>B) REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR ICT A PARTICULARES .....</i>	<i>51</i>
<b>VI. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DE LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL .....</b>	<b>58</b>
<i>A) O CONCEITO DE “CRIAÇÃO” DA LEI DE INOVAÇÃO E A TUTELA JURÍDICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.....</i>	<i>58</i>
<i>B) CESSÃO, LICENÇA, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E SEGREDO INDUSTRIAL.....</i>	<i>61</i>
<i>C) O LICENCIAMENTO, A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E A CESSÃO NA LEI DE INOVAÇÃO .....</i>	<i>64</i>
<b>VII. CONCLUSÃO .....</b>	<b>70</b>



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

### I. INTRODUÇÃO

2. Essa nota técnica, gestada no âmbito das atividades do **Núcleo Temático de Estudos e Pesquisas sobre Propriedade Intelectual e Inovação**, instituído pela Resolução PGE nº 30, de 01 de agosto de 2019, dedica-se especificamente ao estudo de quatro tipos de ajuste previstos na Lei de Inovação e regulamentados pelo vigente Decreto Paulista:

- a) Contrato de compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações das ICTESPs<sup>2</sup>;
- b) Acordos de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação<sup>3</sup>;
- c) Contrato de prestação de serviços técnicos especializados por ICTESP a particulares<sup>4</sup>; e
- d) Contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento de propriedade intelectual<sup>5</sup>.

3. Vale ressaltar que a escolha dos quatro instrumentos negociais abordados ao longo deste opinativo seguiu as indicações das próprias Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação do Estado de São Paulo (“ICTESPs”), por meio da realização de reuniões periódicas entre os seus Núcleos de Inovação Tecnológica (“NITs”)<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Grupo formado pelos Procuradores do Estado Drs. Leonardo Cocchieri Leite Chaves, Lucas Costa da Fonseca Gomes, Lucas de Faria Rodrigues, Matheus Alves Nascimento e Julio Rogerio Almeida de Souza.

<sup>3</sup> Grupo formado pelos Procuradores do Estado Drs. Adriana Ruiz Vicentin, Amanda Bezerra de Almeida, Anna Carolina Seni Peito Macedo Casagrande, Caio César Alves Ferreira Ramos, Caio Cesar Guzzardi da Silva, Caio Gentil Ribeiro e Décio Grisi Filho.

<sup>4</sup> Grupo formado pelos Procuradores do Estado Drs. Patricia Ulson Pizarro Werner, Renan Teles Campos de Carvalho, Talles Soares Monteiro, Telma de Freitas Fontes, Vitor Gomes Moreira e Wesley de Castro Dourado Cordeiro.

<sup>5</sup> Grupo formado pelos Procuradores do Estado Drs. Diana Loureiro Paiva de Castro, Diego Brito Cardoso, Fábio Augusto Daher Montes, Flavio Costa Bezerra Filho, Guilherme Cavalcanti, Julia Maria Plenamente Silva e Marcello Garcia.

<sup>6</sup> “Artigo 8º - Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICTESP deverá dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT próprio ou em associação com outras ICTESPs.

(...)

§ 3º - Ficam mantidos os NITs atualmente existentes em cada uma das ICTESPs das seguintes Secretarias de Estado:

1. da Secretaria de Agricultura e Abastecimento:

- a) na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios;
- b) no Instituto Agronômico;



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

e a PGE, e resulta da identificação dos temas e assuntos prioritários nas discussões promovidas pelo Núcleo Temático de Estudos e Pesquisas sobre Propriedade Intelectual e Inovação ao longo do último trimestre daquele ano.

4. Antes disso, com o advento da Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015, e sobretudo após a edição da Lei Federal nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, foi detectada a necessidade de prestar assessoramento jurídico mais próximo às ICTESPs. Por esse motivo que, ainda em meados de 2016, as questões envolvendo a aplicação da Lei de Inovação foram classificadas pela Subprocuradoria Geral do Estado da Consultoria Geral como **hipóteses de acompanhamento especial**<sup>7</sup>, o que implica no exercício conjunto de atividades de consultoria e assessoramento por membros das Consultorias Jurídicas que assessoram as ICTESP e do Gabinete da Procuradoria Geral.

5. Esse modelo<sup>8</sup>, implantado em momento de verdadeira ebulição das discussões relativas ao novo Marco Legal para a Ciência, Tecnologia e Inovação (“CT&I”), proporcionou o aprendizado por intermédio da discussão de casos concretos (“*problem based approach*”), bem como a compreensão das necessidades dos

- 
- c) no Instituto Biológico;
  - d) no Instituto de Economia Agrícola;
  - e) no Instituto de Pesca;
  - f) no Instituto de Tecnologia de Alimentos;
  - g) no Instituto de Zootecnia;
  - 2. da Secretaria da Saúde:
    - a) no Instituto Adolfo Lutz;
    - b) no Instituto Butantan;
    - c) no Instituto “Dante Pazzanese” de Cardiologia;
    - d) no Instituto “Lauro de Souza Lima”;
    - e) no Instituto Pasteur;
    - f) no Instituto de Saúde;
  - 3. da Secretaria do Meio Ambiente:
    - a) no Instituto de Botânica;
    - b) no Instituto Florestal;
    - c) no Instituto Geológico;
  - 4. da Secretaria de Planejamento e Gestão, no Instituto Geográfico e Cartográfico”.

<sup>7</sup> Com fundamento no artigo 2º, inciso III, da Portaria SubG-Cons nº 01/2015, nos termos da “e-orientação SubG Cons 18-2016 – Questões referentes à Lei de Incentivo à Inovação e à Pesquisa Científica e Tecnológica - Lei Federal n.10.973/04”, enviada pela Subprocuradora Geral do Estado da Consultoria Geral por correio eletrônico em 26 de julho de 2016.

<sup>8</sup> Implantado sob a coordenação, à época, do Procurador do Estado Assistente Dr. Fábio Augusto Daher Montes.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

NITs assessorados e, em consequência, a formulação de novas teses jurídicas sobre o papel do Estado como indutor do desenvolvimento científico, da pesquisa e da inovação, nos termos do artigo 218 da Constituição da República<sup>9</sup>.

6. Foi nesse contexto que a Procuradoria Geral do Estado colaborou, em diálogo com diversos atores, na elaboração do texto que resultou no Decreto Estadual nº 62.817/2017, que foi o primeiro ato normativo editado para regulamentar, de forma pioneira no Brasil, a Lei de Inovação reformada pela Lei Federal nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. O amadurecimento institucional proporcionado pelos casos concretos, bem como a superveniência da regulamentação análoga editada por outros entes federados – em especial a da União, pelo Decreto Federal nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018 (“Decreto Federal de Inovação”) – suscitaram a necessidade, que será enfrentada em expediente próprio, de atualização pontual do Decreto Paulista de Inovação.

7. O objetivo deste documento, portanto, é estabelecer diretrizes relativas à análise jurídica desses quatro instrumentos negociais regidos pela Lei de Inovação considerando, portanto, a disciplina que lhes foi dada pelo vigente Decreto Paulista. Recomendações *de lege ferenda* sobre o conteúdo dessa regulamentação serão oportunamente consolidadas pelo Núcleo Temático de Estudos e Pesquisas sobre Propriedade Intelectual e Inovação em uma proposta de minuta de decreto alterador, a qual será oportunamente submetida à Secretaria de Desenvolvimento Econômico para análise e deliberação.

8. Por fim, cumpre ressaltar que as orientações constantes neste documento **não substituem** o exame das propostas concretas de celebração de ajuste nem a análise e prévia aprovação do seu instrumento pela d. Consultoria Jurídica que assessora a Secretaria de Estado ou Autarquia ao qual se vincula à ICTESP ou o NIT interessado.

---

<sup>9</sup> “Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação”



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

### II. PREMISSAS TEÓRICAS

*a) Competência concorrente para legislar sobre ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação e a suspensão da eficácia da legislação estadual em contrário*

9. A primeira premissa foi fixada no Parecer CJ/SDECTI nº 24/2017<sup>10</sup>, aprovado pela Subprocuradoria Geral do Estado da Consultoria Geral<sup>11</sup>, e diz respeito à repartição constitucional de competências sobre inovação tecnológica.

10. A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015<sup>12</sup>, a competência para legislar sobre ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, que era residual dos Estados (artigo 25, §1º<sup>13</sup>), passou a ser concorrente (artigo 24, inciso IX, §§ 1º e 2º)<sup>14</sup>. Dessa maneira, se antes cabia aos Estados exercer competência legislativa plena sobre o tema, independentemente da existência de lei federal – o Estado de São Paulo, por exemplo, editou a Lei Complementar Estadual nº 1.049/2008 (“Lei Paulista de Inovação”<sup>15</sup>) –, atualmente cumpre reconhecer que, após o advento da Emenda Constitucional nº 85/2015, compete à União estabelecer normas gerais sobre o tema, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal, no uso de sua

<sup>10</sup> Parecerista Procuradora do Estado Dra. Elizabete Matsushita.

<sup>11</sup> A aprovação do opinativo foi proposta no Parecer SubG-Cons. nº 42/2017, da lavra do Procurador do Estado Assistente Dr. Fabio Augusto Daher Montes.

<sup>12</sup> Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação.

<sup>13</sup> “Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição”

<sup>14</sup> “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”

<sup>15</sup> A Lei Complementar Estadual nº 1.049/2008 dispõe sobre medidas de incentivo à inovação tecnológica, à pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não-rotineira e à extensão tecnológica em ambiente produtivo, no Estado de São Paulo, e dá outras providências correlatas.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

competência suplementar, apenas “(...) preencher os vazios da lei federal de normas gerais, a fim de afeiçoá-la às peculiaridades locais”<sup>16</sup>.

**11.** Com efeito, a coexistência de diversas leis sobre o mesmo tema em todo o Brasil contribuía para a falta de uniformidade de atuação do Poder Público e de consolidação de posicionamentos da doutrina e da jurisprudência, gerando grave insegurança jurídica na atuação dos gestores públicos. Por consequência, as normas não lograram obter a efetividade desejada e a área de inovação não alcançou patamar condizente com a sua importância, que hoje possui estatura constitucional.

**12.** Cristiane Vianna RAUEN<sup>17</sup>, por exemplo, afirma que a redação original da Lei de Inovação não conseguiu promover uma interação satisfatória entre as ICTs e o setor produtivo justamente pela falta de segurança jurídica, levando os agentes públicos a não se envolverem em parcerias para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (“PD&I”):

*“Tal insegurança relacionada às formas de procedimento na gestão da inovação leva, muitas vezes, o agente público a optar por não se envolver em atividades de parceria. Em outras situações, ao optar por submeter tais questões à análise jurídica, devido ao fato de estarem sujeitas às interpretações de cada consultor que analisa o caso específico, diferentes pareceres sobre os procedimentos a serem adotados pelos entes públicos podem levar a modos de operacionalização das atividades de gestão da inovação díspares entre uma e outra instituição.*

*Assim, somando-se o perfil de sua incerteza jurídica na operacionalização das atividades relacionadas à gestão da inovação em ICTs – em particular aspectos relacionados à gestão de recursos financeiros externos e de recursos humanos – aos tradicionais mecanismos de incentivos distorcidos que enviesam a atividade dessas instituições em direção à produção científica autônoma, a Lei de Inovação mostrou-se incapaz, até o momento, de traduzir-se em um*

<sup>16</sup> ADI 3.098, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 24.11.2005, Plenário, DJ de 10.03.2006.

<sup>17</sup> RAUEN, Cristiane Vianna. “O novo marco legal da inovação no Brasil: o que muda na relação ICT-empresa?” IPEA: *Radar: Tecnologia, Inovação e Comércio Exterior*. nº 43, fev./2016. Disponível em: [https://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/radar/160309\\_radar43\\_cap\\_3.pdf](https://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/radar/160309_radar43_cap_3.pdf). Acesso em 12/03/2020. Grifei.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

*efetivo instrumento disciplinador e promotor da interação público-privada para a realização da atividade inovativa no Brasil”. (grifei)*

**13.** Valendo-se da nova hipótese de competência concorrente, o Congresso Nacional editou a Lei Federal nº 13.243/2016 que, dentre outras medidas, alterou diversos artigos da Lei de Inovação e de outras leis relacionadas, como a própria Lei Federal nº 8.666/1993. A redação vigente da Lei de Inovação não deixa dúvidas sobre o caráter de **norma geral** de seus dispositivos, que cuidam essencialmente de ofertar aos entes federativos, às agências de fomento e às ICT públicas e privadas instrumentos de estímulo à cooperação público-privada na área de ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, com vistas à maior integração entre os institutos de pesquisa e o setor produtivo. Essa interpretação suscita duas conclusões de relevo:

**13.1.** A primeira é que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem regulamentar diretamente as normas gerais estabelecidas em lei federal, sem a necessidade de alteração ou inovação legislativa. Foi com base neste entendimento que o Estado de São Paulo editou em setembro de 2017 – alguns meses antes do correspondente regulamento federal, publicado em janeiro de 2018 – um decreto para regulamentar a Lei de Inovação em âmbito estadual.

**13.2.** A segunda consiste em reconhecer que as normas estaduais incompatíveis com a Lei de Inovação tiveram sua eficácia suspensa por força do artigo 24, § 4º da Constituição da República, o que atinge alguns dos dispositivos previstos na Lei Complementar Estadual nº 1.049/2008. Parte da Lei Paulista de Inovação há de ser lida e interpretada em conformidade com a nova normativa nacional estabelecida pelo Marco Legal de CT&I.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

### *b) Independência do Marco Legal de CT&I em relação ao regime geral de licitações e contratos administrativos*

14. Firmada no âmbito desta Procuradoria Geral do Estado a partir da aprovação, pela Subprocuradoria Geral da Consultoria, dos Pareceres SubG-Cons nº 34/2017<sup>18</sup> e CJ/HCFMRP nº 785/2017<sup>19</sup>, a segunda premissa reside no entendimento de que a Lei de Inovação, bem como sua regulamentação, devem ser interpretadas e lidas como um marco legal independente daquele que rege as licitações e os contratos administrativos.

15. Na prática, isso quer dizer que, naqueles casos situados na intersecção entre os dois âmbitos normativos, em que o poder de compra do Estado é empregado como mecanismo de fomento à inovação (artigo 1º, parágrafo único, inciso XIII<sup>20</sup>), é a Lei Federal nº 10.973/2004 que deve ser aplicada em primeiro lugar, restando à Lei Federal nº 8.666/1993 (“Lei de Licitações”) uma aplicação *subsidiária* e *supletiva*, respectivamente, nas omissões deixadas pelo Marco Legal de CT&I e nas matérias em que seu texto possa ser complementado pelas normas do regime geral de contratações públicas<sup>21</sup>.

16. Pelo critério da especialidade, diante do conflito aparente entre duas normas-regra, há de prevalecer a especial sobre a geral (“*Lex specialis derogat generali*”), o que implica, neste caso, em fazer prevalecer as regras especiais de contratação pública previstas na Lei de Inovação sobre as normas gerais previstas na Lei de

<sup>18</sup> Parecerista Procurador do Estado Assistente Dr. Fabio Augusto Daher Montes.

<sup>19</sup> Parecerista Procurador do Estado Dr. Lucas de Faria Rodrigues.

<sup>20</sup> “Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do País, nos termos dos arts. 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A da Constituição Federal.

Parágrafo único. As medidas às quais se refere o **caput** deverão observar os seguintes princípios:

(...)

XIII - **utilização do poder de compra do Estado** para fomento à inovação”.

<sup>21</sup> Confira-se, a respeito, o seguinte excerto do Parecer SubG-Cons nº 34/2017: “16. É imperioso que as peculiaridades do setor sejam compreendidas e lidas de acordo com o esse novo marco legal, de modo a afastar insegurança jurídica e permitir a busca efetiva pela inovação, tal como pretendido pela Constituição Federal.

17. Feita essa breve explanação, resta claro que a Lei Federal no 10.973/04 criou **regime jurídico próprio de ajustamento em matéria de inovação, ciência, tecnologia e desenvolvimento.**” (grifei).



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

Licitações<sup>22</sup>. A promulgação da Emenda Constitucional nº 85/2015 impulsionou o legislador a adaptar o regime jurídico das contratações públicas à nova arquitetura constitucional relacionada à ciência, à tecnologia e à inovação, resultando na adoção de novos modelos de contratualização que incorporam aspectos específicos da dinâmica própria de cooperação público-privada neste setor<sup>23</sup>.

17. Um dos argumentos jurídicos mais contundentes em favor desta interpretação reside no inciso XXXI do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, que dispensa a licitação nas “(...) *contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes*”. O trecho final deste inciso, que foi acrescentado ao rol do artigo 24 pela Lei Federal nº 12.349/2010, demonstra não só a evidente remissão normativa feita pela própria Lei Federal nº 8.666/1993 à Lei Federal nº 10.973/2004, mas também evidencia que o legislador reconheceu haver “*princípios gerais de contratação*” que derivam diretamente da Lei de Inovação. Portanto, é na Lei de Inovação que devem se buscar as regras que disciplinam os ajustes e contratos dela decorrentes, cabendo à Lei Federal nº 8.666/1993 um papel subsidiário e supletivo para integrar as lacunas deixadas por aquela legislação.

18. Pela sua clareza, transcrevo a seguir um trecho do Parecer CJ/HCFMRP nº 785/2017, superiormente aprovado, em que essa tese foi defendida:

*“28. Mais do que dispensar a licitação propriamente dita, o artigo 24, inciso XXXI – lido dentro do contexto da sua edição – é resultado da mitigação do regime jurídico “clássico” dos contratos administrativos, tal como previsto*

---

<sup>22</sup> A própria Lei nº 8.666/1993 afirma, em seu artigo 1º, que seu texto é formado por normas gerais, embora a doutrina e a jurisprudência reconheçam em seu texto a presença de grande número de normas particulares, de aplicação restrita à União. Veja: “Art. 1º Esta Lei estabelece **normas gerais** sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

<sup>23</sup> Essa tese já era defendida pela doutrina antes mesmo da reforma operada em 2016. Cf.: SUNDFELD, Carlos Ari; SOUZA, Rodrigo Pagani de. “Parcerias para o desenvolvimento produtivo em medicamentos e a Lei de Licitações”. *Revista de Direito Administrativo (RDA)*, Belo Horizonte, ano 2013, n. 264, set. / dez. 2013. pp. 91-133.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

*pelo Lei federal 8.666/1993. Em outras palavras, a matriz normativa desta contratação, ou o seu diploma de regência, é a Lei federal nº 10.973/2004. A aplicação do estatuto geral de contratações fica relegada a uma condição de subsidiariedade e acessoriedade, devendo prevalecer a lei especial. Evidentemente que isto não afasta a incidência de outros tantos princípios constitucionais e mesmo as regras relativas à justificativa de preços – ainda que os meios de demonstração não sejam diretos.*

(...)

*30.2. Ora, a interpretação dos dispositivos da Lei federal nº 8.666/1993 deve ser feita de “maneira conectada com a lei que os anima e lhes dá o sentido comum, que é a Lei de Inovação” -. A gênese dos diplomas normativos aqui tratados – Lei federal nº 8.666/1993 e Lei federal nº 10.973/2004 –, como já salientamos nesta peça opinativa, é completamente distinta. Querer simplesmente transpor as normas gerais de contratação para o regime específico das inovações significa arruinar este regime jurídico. Ora, a lei base que regulamenta a presente contratação é a Lei federal nº 10.973/2004, aplicando-se a Lei federal nº 8.666/1993 de forma acessória (vide o afirmado no item 28, supra). Neste contexto, o desenvolvimento conjunto de projetos de inovação é a base do primeiro modelo, o que confrontaria a lógica essencial do diploma geral de contratações públicas. Não se trata, portanto, de importar a acepção clássica de um projeto básico como previsto na Lei federal nº 8.666/1993, pois aquele modelo simplesmente não responde às demandas peculiares do regime da Lei federal nº 10.973/2004. (...).”*

*30.3. Repito – pois de extrema relevância para a compreensão da modelagem adotada neste caso – quando a Lei federal nº 8.666/1993 trouxe hipótese expressa de contratação direta, não só afastou o procedimento licitatório propriamente dito, mas mitigou a aplicação da lei geral de contratações públicas em detrimento de regras e conceitos trazidos pela Lei federal nº 10.973/2004; impôs ao intérprete primeiro examinar o diploma específico, de modo amplo e abrangente, exigindo-se dele a tarefa de compatibilizar, naquilo que for viável, o regime geral de contratações” (grifei).*



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

### *c) Intermediação de fundações de apoio nos ajustes celebrados pelas ICTESP e regidos pela Lei de Inovação*

19. A Lei de Inovação institucionaliza a atuação das fundações de apoio em matéria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (“PD&I”), definindo-as no inciso VII do seu artigo 2º como a “(...) *fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTs, registrada e credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes nas esferas estadual, distrital e municipal*”<sup>24</sup>.

20. O artigo 18, parágrafo único, do mesmo diploma legal afirma que a captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias de ICT pública podem ser delegadas às fundações de apoio, desde que tais receitas sejam aplicadas exclusivamente em objetivos institucionais de PD&I, incluindo a carteira de projetos institucionais da ICT e a gestão da sua política de inovação<sup>25</sup>.

20.1 No âmbito do Estado de São Paulo, a Lei Complementar nº 1.049/2008 já admitia a intermediação das “*instituições de apoio*” nos ajustes celebrados pelas ICTESPs, autorizando em seu artigo 9º, §2º, que fossem estipulados em seu favor “(...) *recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução desses acordos*”<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> A Lei federal nº 8.958/1994 disciplina a atuação das fundações de apoio no âmbito da União.

<sup>25</sup> “Art. 18. A ICT pública, na elaboração e na execução de seu orçamento, adotará as medidas cabíveis para a administração e a gestão de sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 4º a 9º, 11 e 13, o pagamento das despesas para a proteção da propriedade intelectual e o pagamento devido aos criadores e aos eventuais colaboradores. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

Parágrafo único. A captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias da ICT pública, de que tratam os arts. 4º a 8º, 11 e 13, poderão ser delegadas a fundação de apoio, quando previsto em contrato ou convênio, devendo ser aplicadas exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação”

<sup>26</sup> Artigo 9º - As ICTESPs, na elaboração e execução dos seus orçamentos, adotarão as medidas cabíveis em relação à administração e gestão de sua política de inovação tecnológica de modo a permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes de suas obrigações, inclusive as despesas para a proteção da



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

Essa hipótese foi regulamentada, à época, pelo Decreto Estadual nº 54.690, de 18 de agosto de 2009<sup>27</sup>, o qual fixou em até 5% os recursos a serem destinados para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução dos acordos intermediados pelas instituições de apoio<sup>28</sup>.

**20.2.** Atualmente, o artigo 35 do Decreto Paulista elevou o percentual de recursos destinados à cobertura de despesas operacionais e administrativas de fundações de apoio para até 15% dos recursos gerenciados, afirmando ainda em seu parágrafo único que os gastos indivisíveis, usuais e necessários à consecução do objeto do respectivo ajuste podem ser lançados à conta de despesa administrativa, de forma global, a fim de simplificar a sistemática de prestação de contas perante a ICTESP<sup>29</sup>.

**21.** Em linha com a redação vigente da lei federal, o artigo 11 do Decreto Paulista de Inovação autoriza as fundações de apoio a realizar a “(...) *captação*,

---

propriedade intelectual e os pagamentos devidos aos criadores e eventuais colaboradores, ouvido o Núcleo de Inovação Tecnológica.

§1º - Os recursos financeiros de que trata o "caput" deste artigo, percebidos pelas ICTESPs, constituem receita própria e deverão ser aplicados, exclusivamente, em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica.

§2º - Os acordos firmados pelas ICTESPs **ou suas instituições de apoio** com as agências de fomento poderão prever recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução desses acordos, observados os critérios do regulamento desta lei complementar.

<sup>27</sup> Revogado pelo Decreto Estadual nº 62.817/2007, o Decreto Paulista de Inovação.

<sup>28</sup> “Artigo 5º - Os acordos firmados pelas ICTESPs ou suas instituições de apoio com as agências de fomento poderão prever a destinação de até 5% (cinco por cento) dos recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução desses acordos.

Parágrafo único - Poderão ser lançados à conta de despesa administrativa gastos indivisíveis, usuais e necessários à consecução do objetivo do respectivo acordo, obedecido o limite fixado no “caput” deste artigo”.

<sup>29</sup> “Artigo 35 - Os ajustes firmados entre as ICTESPs, as instituições de apoio, agências de fomento e as entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, cujo objeto seja compatível com a finalidade deste decreto, poderão prever a destinação de percentual até 15% (quinze por cento) dos recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas necessárias para a execução desses acordos.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

a gestão e a aplicação das receitas próprias das ICTESPs”, as quais só poderão ser aplicadas em objetivos institucionais de PD&I.

**21.1.** Em outras palavras, por serem incumbidas também da aplicação das receitas próprias das ICTs, a legislação permite que as fundações de apoio possam, por exemplo, comprar insumos, contratar serviços e até mesmo admitir pessoal que seja eventualmente necessário em projetos específicos das ICTESP. Em consequência, os materiais e equipamentos adquiridos com recursos gerenciados pelas fundações de apoio integram o patrimônio das ICTESP apoiadas (artigo 11, parágrafo único), as quais podem inclusive exigir o pagamento de remuneração pelo uso, por parte da fundação, de seus bens e serviços (artigo 12).

**21.2.** Vale lembrar que a aquisição de produtos para atividades de PD&I não é exclusiva das fundações de apoio e pode ser realizada pela própria ICTESP, inclusive mediante contratação direta, por dispensa de licitação, fundada no artigo 24, inciso XXI<sup>30</sup> da Lei Federal nº 8.666/1993. Nesta hipótese de dispensa, que deve ser lida à luz do conceito de “produtos para pesquisa e desenvolvimento” introduzido no artigo 6º, inciso XX, da Lei de Licitações pela mesma Lei Federal nº 13.243/2016, como parte da reforma do Marco Legal de CT&I, restringe o objeto da contratação direta aos bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, “(...) discriminados em

---

Parágrafo único - Poderão ser lançados à conta de despesa administrativa gastos indivisíveis, usuais e necessários à consecução do objetivo do respectivo ajuste, respeitado o limite fixado no “caput” deste artigo”  
<sup>30</sup> “Art. 24. É dispensável a licitação: (...) XXI - para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% (vinte por cento) do valor de que trata a alínea “b” do inciso I do caput do art. 23;”



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

*projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante”.*

A opção por realizar a contratação diretamente pela ICTESP, por dispensa de licitação onerando recursos do seu orçamento<sup>31</sup>, ou indiretamente pela fundação de apoio, nos termos do seu regulamento próprio de compras e contratações, dependerá do exame das circunstâncias de cada caso concreto.

**22.** Por fim, outro requisito necessário à atuação das fundações de apoio nos ajustes celebrados pelas ICTESP apoiadas é o seu **prévio credenciamento** junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nos termos do artigo 19 do Decreto Estadual nº 62.817/2017. O credenciamento visa aferir se a entidade mantém, ao longo do tempo, as regras previstas no regulamento estadual para sua atuação, em especial as seguintes:

- a) a existência de regulamento próprio específico para aquisições e contratações de obras e serviços, que garanta a observância dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência (artigo 13);
- b) as vedações à contratação e à admissão de pessoal ligado às ICTESP apoiadas (artigo 14, incisos I e II);
- c) destinação exclusiva dos recursos gerenciados nos projetos apoiados e nas finalidades institucionais de PD&I da ICTESP (artigo 11, c/c artigo 14, III);
- d) medidas de publicidade e transparência ativa relacionadas a contratações, pagamentos e prestações de contas (artigo 15);
- e) regras para movimentação dos recursos dos projetos gerenciados pelas fundações de apoio, que deverão ser mantidos em contas específicas abertas para cada projeto,

---

<sup>31</sup> Algumas ICTESP da Administração Direta dispõem de Fundos Especiais de Despesa (FED) estabelecendo a vinculação de receitas às finalidades descritas na respectiva legislação de regência.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

além de garantir o controle contábil específico por parte do controle interno e do Tribunal de Contas (artigos 16 e 17).

### III. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, MATERIAIS E DEMAIS INSTALAÇÕES DAS ICTESP

#### *a) Conceito e natureza jurídica dos contratos de compartilhamento*

23. Formulado a partir do exame de experiências internacionais em PD&I, em especial a do MIT (*Massachusetts Institute of Technology*), e da Universidade de Stanford, no Vale do Silício, a tripla hélice é uma metáfora empregada para representar um modelo de inovação em que academia, indústria e governo interagem diretamente para transformar o conhecimento científico em geração de desenvolvimento econômico por meio do empreendedorismo e da inovação tecnológica, favorecendo a interação entre as instituições, a criação de novos modelos contratuais e o surgimento de organizações híbridas, em um ecossistema de inovação caracterizado pela cooperação público-privada.



*Figura 1 - Representação do modelo de tripla hélice*

24. Ciente desse contexto, e buscando aumentar a inserção do Brasil no cenário internacional, a reforma operada pela Emenda Constitucional nº 85/2015



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

introduziu na Constituição da República o novo artigo 219-A, o qual autoriza expressamente a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a firmar “*instrumentos de cooperação*” com outros entes públicos ou com particulares “(...) *para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada*”, visando à execução conjunta de projetos de PD&I<sup>32</sup>.

25. Inspirado no modelo de tripla hélice, o “*compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada*” das ICTs rege-se por lógica normativa específica, na qual a ação contratual do Estado se entrelaça com a atividade administrativa de fomento<sup>33</sup>. Por isso, a Lei de Inovação evidencia a sua opção por atribuir caráter negocial aos “*instrumentos de cooperação*” a que fez referência o texto constitucional, mediante contrato ou convênio (artigo 4º), assumindo também o objetivo de favorecer a criação de ambientes promotores da inovação para incentivar o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a cooperação público-privada em atividades de PD&I (artigo 3º-B)<sup>34</sup>.

25.1. A referência a “*contrato ou convênio*” no *caput* do artigo 4º da Lei de Inovação depende da natureza jurídica do destinatário do compartilhamento. O **convênio**, regido pelo artigo 116 da Lei de Licitações, será adequado à formalização nos casos envolvendo outros órgãos ou entes públicos. O **contrato**, por sua vez, é cabível nos ajustes celebrados com particulares, sendo inclusive o meio preferencial a ser

<sup>32</sup> “Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei”.

<sup>33</sup> O fomento se destaca nas atividades administrativas do Estado pelo seu papel indutor de comportamentos do setor privado, sendo, por isso, campo privilegiado para manifestação da consensualidade administrativa. Cf.: “*Atividade administrativa de intervenção no domínio econômico para incentivar condutas dos sujeitos privados mediante a outorga de benefícios diferenciados, inclusive mediante a aplicação de recursos financeiros, visando a promover o desenvolvimento econômico e social*” JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de Direito Administrativo*. 10a Ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 715.

<sup>34</sup> “Art. 3º-B. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as respectivas agências de fomento e as ICTs poderão apoiar a criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores da inovação, incluídos parques e polos tecnológicos e incubadoras de empresas, como forma de incentivar o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre as empresas e as ICTs.”



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

adotado nos casos em que se preveja receita a ser incorporada ao patrimônio público (artigo 40, §4º do Decreto Paulista<sup>35</sup>), inclusive quando celebrado com ICTs privadas – categoria criada em 2016 com a reforma do Marco Legal de CT&I para abranger entidade privada sem fins lucrativos que “(...) *inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos*” (artigo 2º, inciso V, da Lei de Inovação).

**25.2.** Vale ressaltar que o contrato de compartilhamento de instalações previsto no artigo 4º da Lei de Inovação pode ser objeto de contratação direta, por dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso XXXI, da Lei de Licitações<sup>36</sup>, bem como no artigo 29, inciso XIV, da Lei de Responsabilidade das Estatais<sup>37</sup>. Em ambos os casos, os dispositivos legais remetem aos “*princípios gerais de contratação*” constantes na Lei de Inovação, o que reforça a leitura de independência do Marco Legal de CT&I e a interpretação apresentada nos itens 14 a 18 desta nota técnica.

**25.3.** Embora não se trate de medida de caráter compulsório, haja vista se tratar de dispensa de licitação, vale ressaltar que a realização de chamamento público por parte da ICTESP

---

<sup>35</sup> “Art. 40 (...) § 4º - Caso o compartilhamento preveja receita a ser incorporada ao patrimônio público, será assinado contrato para reger a relação, com dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso XXXI, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993”.

<sup>36</sup> “Art. 24. É dispensável a licitação: (...) XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)”

<sup>37</sup> “Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: (...) XIV - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)”



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

interessada pode ser uma alternativa recomendável, à luz do caso concreto, para assegurar a igualdade de oportunidades entre os beneficiários do compartilhamento, bem como para atender às “(...) prioridades, aos critérios e aos requisitos aprovados e divulgados pela ICT pública”, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, da Lei de Inovação.

**26.** O artigo 4º da Lei de Inovação desdobra a autorização dada pelo artigo 219-A da Constituição em três incisos: os dois primeiros voltam-se à disciplina dos bens públicos das ICTs, ou seja, ao uso conjunto de seus “laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações” (incisos I e II); o último, dirige-se ao emprego do seu capital intelectual e de recursos humanos em projetos conjuntos de PD&I (inciso III)<sup>38</sup>.

*“Art. 4º A ICT pública poderá, mediante contrapartida financeira ou não financeira e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio: (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)*

*I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com ICT ou empresas em ações voltadas à inovação tecnológica para consecução das atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística; (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)*

*II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente em sua atividade-fim nem com ela conflite; (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)*

*III - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)*

*Parágrafo único. O compartilhamento e a permissão de que tratam os incisos I e II do caput obedecerão às prioridades, aos critérios e aos requisitos aprovados e divulgados pela ICT pública, observadas as respectivas disponibilidades e*

---

<sup>38</sup> O compartilhamento de recursos humanos das ICTs públicas, por envolver aspectos funcionais e demandar a compreensão do regime jurídico afeto aos respectivos pesquisadores, será aprofundado em outra oportunidade.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

*assegurada a igualdade de oportunidades a empresas e demais organizações interessadas”*

**27.** A redação dos incisos I e II é muito semelhante. Além de se voltarem aos mesmos tipos e categorias de bens públicos (chamados aqui, genericamente, de “instalações”), ambos deixam clara a necessidade de se preservar as atividades-fim da ICT. A principal diferença entre as duas hipóteses tampouco parece estar no emprego dos verbos “*compartilhar*” e “*permitir*”, no início de cada inciso, mas sim em seu trecho final, quando se enuncia a finalidade do contrato em cada caso.

**27.1.** O inciso I destina-se à realização de atividades de incubação nas instalações da ICT pública, autorizando sua atuação dentro do ecossistema como uma incubadora de *startups* e empresas nascentes, facilitando também o surgimento de *spin-offs*, ou seja, aquelas empresas derivadas das próprias ICTs e dos seus pesquisadores. Por incubação deve-se entender, de forma ampla<sup>39</sup>, o conjunto de ações de apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades inovadoras, nos termos do artigo 2º, inciso III-A, da Lei de Inovação<sup>40</sup>. As incubadoras de empresas, que são espécie de ambiente promotor da inovação<sup>41</sup>, geralmente disponibilizam espaço físico para alojar temporariamente os empreendedores

---

<sup>39</sup> O sentido de *empresa* a ser tomado na interpretação das atividades de incubação deve ser amplo, considerando a acepção jurídica de atividade empresária prevista no artigo 966 do Código Civil. Não fica restrita, assim, à forma “sociedade empresária” nem se limita pelo tipo de organização eleita – há de se ter em conta que as empresas nascentes surgem enquanto organização muito antes de adquirir personalidade jurídica, motivo pelo qual este não pode ser um entrave ao desempenho de atividades de incubação previstas na Lei Federal nº 10.973/2004.

<sup>40</sup> “Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) III-A - incubadora de empresas: organização ou estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação;”

<sup>41</sup> Ao lado dos parques e polos tecnológicos, nos termos do artigo 3º-B da Lei de Inovação.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

e as empresas incubadas, facilitando o acesso a crédito público e ao investimento privado.

**27.2.** A existência do inciso I de forma autônoma justifica-se para permitir que a ICT pública disponibilize as suas instalações para atividades de incubação sem a necessidade de exigir vinculação específica das empresas incubadas com atividades de PD&I, como no inciso II. Em outras palavras, o que se pretende com o compartilhamento da “*capacidade instalada*” da ICTESP no contexto da incubação é, em maior medida, estimular um formato inovador de empreendedorismo e impulsionar um modelo de negócio ligado à cultura da inovação, não sendo o foco alavancar um projeto específico de P&D, que poderá ser eventual consequência daquela atividade de incubação, mas não seu escopo inicial.

**27.3.** O objetivo da norma parece ser o de estimular a inserção das ICTs públicas nos ecossistemas de inovação, aumentando a sua interação com *startups* incubadas e facilitando o surgimento de empresas *spin-offs*, derivadas das próprias ICTs e dos seus pesquisadores.

**27.4.** A referência a *compartilhamento* no inciso I parece revelar o intento do legislador por uma convivência público-privada no mesmo ambiente promotor de inovação. Por sua vez, o inciso II fala em *permissão* da utilização dos laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações da ICTESP e a vincula à realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o que pressupõe (i) a existência de um projeto de pesquisa conjunto entre a ICT



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

pública e o beneficiário, aprovado pelo NIT correspondente<sup>42</sup>; e (ii) adequação entre o objeto da pesquisa e a política de inovação da ICTESP. Tal como a incubação, no inciso I, é justamente pela existência de uma atividade de PD&I subjacente que a celebração do contrato se justifica no caso do inciso II. Assim, garante-se que o compartilhamento da infraestrutura da ICTESP será pautado em um contexto finalístico específico, fundado mais na qualificação do projeto de PD&I e menos na pessoa ou instituição beneficiada pelo compartilhamento.

**28.** Dando por superada uma possível distinção jurídica entre o significado dos termos compartilhamento e permissão, a legislação paulista encampou as diretrizes estabelecidas nos incisos I e II do artigo 4º da Lei de Inovação sob a mesma e única denominação de *compartilhamento* – termo que é usado pelo artigo 4º da Lei Complementar Estadual nº 1.049/2008 para se referir a atividades de incubação<sup>43</sup> e, concomitantemente, pelo inciso I do artigo 40 do Decreto Paulista de Inovação para tratar da realização conjunta de atividades de PD&I (inciso II)<sup>44</sup>. Afinal, não há nada que impeça a ICT de celebrar um mesmo contrato para abranger as duas possibilidades autorizadas pela lei. Veja:

---

<sup>42</sup> Importante registrar que, muitas vezes, o objeto da pesquisa não estará completamente definido na partida, o que é inerente ao desenvolvimento científico e tecnológico – fazer pesquisa pressupõe, em determinados casos, trabalhar no desconhecido. Portanto, a elaboração de um projeto e a análise técnica realizada pelo NIT admite a fixação de diretrizes gerais, que garantam a solidez jurídica do compartilhamento, sem minúcias exacerbadas a ponto de engessar a atividade de P&D.

<sup>43</sup> “Artigo 4º - As ICTESPs poderão, mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio, compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com empresas ou grupos de produção associada, em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística.

§1º - O compartilhamento de que trata o "caput" deste artigo obedecerá às prioridades, critérios e requisitos aprovados e divulgados pelo órgão máximo da ICTESP, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessadas.

§2º - Os investimentos feitos em aquisição de novos equipamentos e melhoria dos equipamentos existentes, bem como em melhoria e ampliação das instalações, reverterão ao patrimônio das ICTESPs”

<sup>44</sup> A referência aqui a compartilhamento no lugar de permissão revela que não há diferença substancial que se possa extrair dos termos compartilhamento/permissão, mas sim das finalidades e objetivos trazidos pelos incisos I e II, i.e., respectivamente, incubação/atividade de PD&I.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

*Artigo 40 - Poderá constar do instrumento jurídico cláusula em que a ICTESP, mediante contrapartida financeira ou não financeira e por prazo determinado, com a interveniência ou não de fundação de apoio, compromete-se a:*

*I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas dependências com ICT, empresas ou pessoas físicas, em ações voltadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, para consecução das atividades previstas neste decreto, desde que tal permissão não prejudique sua atividade finalística;*

*II - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.*

*§ 1º - As condições em que se dará o compartilhamento serão estabelecidas no ajuste, que deverá especificar:*

- 1. todos os servidores e bens envolvidos;*
- 2. o valor e as condições do reembolso correspondente à remuneração integral ou parcial e a eventuais encargos devidos pela ICTESP aos servidores envolvidos no objeto da parceria, caso o ajuste tenha sido condicionado ao reembolso;*
- 3. as atividades a serem desenvolvidas pelos servidores e a estimativa de horas semanais dedicadas à parceria;*
- 4. o uso que poderá ser dado aos laboratórios, equipamentos, instrumentos materiais e demais instalações;*
- 5. o valor a ser pago à ICTESP em razão da utilização de que trata o item 4 do § 1º deste artigo, na hipótese de a permissão ser firmada mediante reembolso de despesas;*
- 6. como dar-se-á a atestação de frequência dos servidores, caso devam exercer suas funções fora da repartição em que estiverem lotados.*

*§ 2º - O compartilhamento e a permissão de que tratam o “caput” deste artigo obedecerão às prioridades, critérios e requisitos aprovados e divulgados pelo órgão máximo da ICTESP, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessadas.*

*§ 3º - Havendo propostas que sejam excludentes, a ICTESP deverá justificar a escolha do parceiro, com base na sua política de inovação, ouvindo-se o respectivo NIT.*

*§ 4º - Caso o compartilhamento preveja receita a ser incorporada ao patrimônio público, será assinado contrato para reger a relação, com dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso XXXI, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.*



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

29. Nessa linha, e em sintonia com a legislação estadual, a PGE passa a empregar neste documento a expressão “contrato de compartilhamento” para se referir a ambas as hipóteses<sup>45</sup> trazidas pela Lei de Inovação para compartilhar com terceiros os bens públicos das ICTESP, ou seja, tanto para incubação de empresas quanto para a realização de atividades de PD&I.

### *b) Diferença entre o contrato de compartilhamento da Lei de Inovação e cessões de uso de imóvel*

30. A cessão de uso – gênero formado pelas espécies concessão, permissão e autorização de uso de bem público – assemelha-se ao contrato de compartilhamento previsto no artigo 4º, I e II, da Lei de Inovação na medida em que ambos os institutos tornam possível a transferência da posse de bens públicos a particulares<sup>46</sup>. Entretanto, o compartilhamento de instalações das ICTs públicas não se amolda às modalidades de outorga de uso tradicionais do direito administrativo porquanto não visa à cessão de uso privativo e exclusivo do bem público, mas decorre sempre de uma vinculação necessária entre o compartilhamento e a finalidade de incubação (artigo 4º, inciso I) ou de realização conjunta de atividades de PD&I entre a ICTESP e o beneficiário do compartilhamento (artigo 4º, inciso II), estimulando assim o enriquecimento do ecossistema de inovação no Brasil.

30.1. Dentre as espécies de cessão de uso de bem público admitidas na legislação do Estado de São Paulo, a **concessão de uso** depende de prévia autorização legislativa (artigo 19, inciso V, da Constituição Estadual<sup>47</sup>) e da realização de certame licitatório, regido pela Lei Federal nº 8.666/1993,

---

<sup>45</sup> Não se ignora, com isso, a existência de uma distinção relevante entre os incisos I e II, que se refletirá no tratamento contratual destinado ao caso concreto.

<sup>46</sup> Embora, vale lembrar, o compartilhamento do artigo 4º da Lei de Inovação possa também ser feito a outros órgãos e entes públicos, hipótese em que será formalizado não pelo contrato, celebrado diretamente por dispensa fundada no artigo 24, inciso XXXI, mas sim mediante convênio.

<sup>47</sup> “Artigo 19 - Compete à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, ressalvadas as especificadas no art. 20, e especialmente sobre: (...) V - autorização para cessão ou para concessão de uso de bens imóveis do Estado para particulares, dispensado o consentimento nos casos de permissão e autorização de uso, outorgada a título precário, para atendimento de sua destinação específica”



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

para seleção do particular a quem será outorgado o uso privativo do imóvel. A **permissão** e a **autorização** de uso possuem, em regra, caráter precário, exceto no caso intermediário da **permissão de uso qualificada**, tratado no Parecer SubG-Cons. nº 30/2001<sup>48</sup>. Aqui, a estipulação de um prazo definido para a permissão com vistas a permitir a realização de investimentos de menor vulto pelo permissionário conferem natureza negocial ao instituto, tornando necessário, tal como na concessão de uso, realizar licitação previamente à outorga, mas sem a necessidade de se obter autorização legislativa específica para essa hipótese.

**30.2** Em todas as modalidades de cessão de uso de bem público prevalece o entendimento de que são instrumentos típicos de direito administrativo voltados à delegação do uso privativo de bens públicos a particulares. Por isso, nem sempre lhes é aplicável a exigência de se assegurar “*igualdade de oportunidades a empresas e demais organizações interessadas*”, nem se impõe a necessidade de preservação da “*atividade finalística*” do órgão cedente, que, por outro lado, é exigida das ICTs no parágrafo único e nos incisos I e II do artigo 4º da Lei de Inovação. No contrato de compartilhamento, ainda que a empresa incubada ou o particular que realize atividade conjunta de PD&I disponha de espaço privativo no imóvel para instalar sua atividade, a ICT pública não deixa de atuar em nenhum momento, e a Lei impõe, ainda, que seja mantida a sua atividade-fim. Trata-se, com efeito, de uma condicionante imperativa à viabilidade do compartilhamento da capacidade instalada das ICTs, o que mais uma vez evidencia a importância do vínculo entre o

---

<sup>48</sup> Parecerista Procuradora do Estado Assistente Dra. Anadil Abujabra Amorim.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

contrato de compartilhamento e o desempenho de atividades de incubação ou de PD&I.

**31.** A transferência da posse do bem público de titularidade da ICT é sempre *qualificada*, portanto, pela presença no negócio jurídico de uma das finalidades previstas na legislação. É por esse motivo que não se entende necessário que o contrato de compartilhamento seja acompanhado da formalização de um instrumento autônomo de permissão de uso, *a latere* do contrato principal, uma vez que o compartilhamento do bem público afetado às ICTESP já faz parte da essência do próprio ajuste regido pelo artigo 4º da Lei de Inovação.

**31.1.** Essa tese, que corresponde à atual orientação institucional vigente na PGE, restou expressamente reconhecida pela Subprocuradoria Geral do Estado da Consultoria Geral ao lançar o despacho de aprovação ao Parecer Referencial AGI nº 6/2019<sup>49</sup>, o qual analisou a necessidade de formalização de permissão de uso para os imóveis cedidos às Organizações Sociais que celebraram contrato de gestão com a Secretaria da Saúde. No opinativo, foi reconhecido que “(...) *a cessão do uso do bem público é pressuposto necessário para que o serviço público seja prestado pela entidade qualificada como Organização Social*”, sendo operada mediante cláusula expressa do próprio contrato de gestão. Por consequência, não há a necessidade de se obter prévia autorização do Governador do Estado, com oitiva do Conselho do Patrimônio Imobiliário e a edição de decreto de permissão de uso, pois tal sistemática não se amolda ao sistema disciplinado pelo Decreto Estadual nº 61.163/2015<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> Parecerista Procurador do Estado Coordenador Dr. Andre Luiz dos Santos Nakamura.

<sup>50</sup> Que reformula o Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado - SGPI e dá providências correlatas.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

**31.2.** Acolhendo a sugestão formulada no opinativo, o despacho de aprovação deixou consignada “(...) a possibilidade de implementar esta mesma conclusão a outros ajustes administrativos que, para a execução de seu escopo principal, dependam da cessão do uso de imóvel público enquanto meio” destacando ser o caso, por exemplo, “(...) de contratos de compartilhamento de laboratórios e instalações de Instituições Científicas e Tecnológicas, nos termos do artigo 4º da Lei Federal nº 10.973/2004 c/c artigo 24, inciso XXXI, da Lei Federal nº 8.666/1993”. Aqui também, portanto, a transferência da posse do bem público ocorre diretamente, por meio de cláusula inserida no próprio contrato de compartilhamento, não exigindo a submissão ao rito previsto no já citado Decreto Estadual nº 61.163/2015.

### ***c) Diferenças entre as hipóteses previstas no artigo 3º-B, §2º e no artigo 4º da Lei de Inovação***

**32.** Outro argumento que demonstra com clareza a diferença traçada pelo novo Marco Legal de CT&I entre a cessão de uso de bem público e o contrato de compartilhamento de instalações de ICTs reside no artigo 3º-B, § 2º, inciso I da Lei de Inovação, que autoriza a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a realizar a cessão de uso de bens públicos<sup>51</sup>, nos moldes tradicionais do direito administrativo, como instrumento de fomento<sup>52</sup> e apoio à criação, implantação e consolidação de ambientes promotores da inovação:

---

<sup>51</sup> Vê-se que a Lei nº 10.973/2004, artigo 3º, caput e 3º-B, caput, outorgou a gestores públicos da área de ciência, tecnologia e inovação uma “*autorização genérica*”, quando se refere a dispositivos legais que permitem a cessão de bens públicos “*sem necessidade de nova manifestação legislativa*”. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. *Bens Públicos*. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 306.

<sup>52</sup> “*Aqui, importa mencionar a utilização dos bens públicos como mecanismo de fomento. É muito comum que entes públicos, para atrair grandes investimentos e, via de consequência, gerar desenvolvimento econômico e social, incrementando empregos e, mesmo, aumentando na arrecadação de tributos, se utilizem*



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

*“Art. 3º-B. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as respectivas agências de fomento e as ICTs poderão apoiar a criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores da inovação, incluídos parques e polos tecnológicos e incubadoras de empresas, como forma de incentivar o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre as empresas e as ICTs.*

*(...)*

*§ 2º Para os fins previstos no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as respectivas agências de fomento e as ICTs públicas poderão: (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)*

*I - ceder o uso de imóveis para a instalação e a consolidação de ambientes promotores da inovação, diretamente às empresas e às ICTs interessadas ou por meio de entidade com ou sem fins lucrativos que tenha por missão institucional a gestão de parques e polos tecnológicos e de incubadora de empresas, mediante contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira, na forma de regulamento; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016).”*

**33.** Caso se defenda que o contrato de compartilhamento do artigo 4º enquadra-se em alguma das modalidades de cessão de uso de imóvel (autorização, permissão e concessão), ou mesmo que configura uma nova hipótese *sui generis*, não faria sentido a existência de uma previsão em separado para autorizar a cessão de uso de imóveis no artigo 3º-B da Lei de Inovação. A interpretação que confere sentido a ambas as normas é aquela que pressupõe, como premissa, que os artigos 3º-B e 4º da Lei de Inovação cuidam de hipóteses distintas. E, de fato, é o que parece ser possível depreender do Marco Legal de CT&I. Afinal, o inciso XXXI do artigo 24 faz menção expressa ao artigo 4º da Lei nº 10.973/2004 para dispensar a licitação nos contratos de compartilhamento, silenciando, contudo, quanto à cessão de uso tratada no artigo 3º-B, §2º, inciso I da mesma Lei.

---

*de bens públicos para atração de investimentos na formação e parcerias que sejam benéficas para o atendimento do interesse público. Cogita-se, para essa finalidade, utilizar os contratos de concessão de direito real de uso e concessão de uso. Nesses casos, esses ajustes podem ser denominados como contratos de fomento (...)*” GARCIA, Flávio Amaral. *Licitações e Contratos Administrativos, casos e polêmicas*. 5ª ed. São Paulo, Malheiros, 2018. p. 301.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

*d) Limites para que os particulares possam fazer modificações ou instalar novos equipamentos no laboratório ou instalação compartilhada pela ICTESP*

**34.** A legislação não proíbe que os particulares, com esteio no contrato de compartilhamento, realizem investimentos na instalação da ICTESP. Nessa linha, o artigo 40 do Decreto Estadual nº 62.817/2017 delega ao instrumento a possibilidade de disciplinar as condições do compartilhamento, conferindo certa margem de liberdade às partes para definir, no caso concreto, os limites para que os particulares possam realizar modificações ou mesmo instalar novos equipamentos no laboratório ou instalação compartilhada, o que se coaduna com o próprio espírito da Lei nº 10.973/2004.

**34.1.** A realização de chamamento público pela ICTESP, com o objetivo de assegurar igualdade de condições e de oportunidades aos interessados (artigo 4º, parágrafo único) pode estipular os critérios para a realização de investimentos no imóvel, bem como materiais e equipamentos que sejam permitidos ou mesmo necessários para a realização das atividades de incubação ou de PD&I, conforme o caso.

**34.2.** A realização de **benfeitorias** úteis e necessárias pelo particular no imóvel da ICTESP, na condição de possuidor de boa-fé, podem ser indenizadas com fundamento no artigo 1.219 do Código Civil<sup>53</sup>. Desde que previsto no contrato de compartilhamento, é possível disciplinar negocialmente a compensação dessas benfeitorias com o valor devido a título de contrapartida financeira (artigo 4º, *caput*, da Lei de Inovação). Nesse caso, recomenda-se que o contrato preveja os procedimentos e a metodologia para apuração e atualização desses valores, bem como que se pactue vigência

---

<sup>53</sup> “Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

compatível para permitir a amortização, ao longo do tempo, dos investimentos realizados.

**34.3.** A realização de obras, reformas e serviços de engenharia que impliquem em intervenções de caráter estrutural devem ser analisadas pela ICTESP previamente à sua execução, preferencialmente a partir da submissão do projeto básico, do memorial descritivo ou do documento equivalente que permita à Administração avaliar o que se pretende realizar em suas instalações. Ademais, as modificações ou os equipamentos eventualmente instalados não devem prejudicar ou restringir o uso compartilhado das estruturas existentes, e o contrato deverá estipular, além dos limites e condições, também os aspectos patrimoniais e as responsabilidades pelas modificações antes e após a execução do projeto.

**34.4.** Por fim, vale ressaltar que a realização desses investimentos pelo particular, embora seja juridicamente permitida e ocorra em nítido benefício da ICTESP, não pode subverter a lógica do contrato de compartilhamento, no qual a realização das atividades previstas na Lei de Inovação (i.e., a incubação e os projetos conjuntos de PD&I) deve sempre ser o objeto principal da avença. Nessa linha, o acompanhamento das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação a cargo do beneficiário parece ser essencial para não desvirtuar o instituto e, concomitantemente, permitir o aproveitamento ótimo da infraestrutura compartilhada pela ICT ao longo do tempo.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

### IV. ACORDO DE PARCERIA DE PD&I

#### a) Conceito e natureza jurídica dos acordos de parceria de PD&I

35. Previstos no artigo 9º da Lei de Inovação<sup>54</sup>, os acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo (“Acordos de parceria de PD&I”) são **ajustes colaborativos** firmados entre ICTESP e instituições públicas ou privadas com o objetivo de alcançar resultados voltados à inovação tecnológica. No Marco Legal de CT&I, este é o ajuste indicado para atender à necessidade de conjugação de esforços mútuos para a realização de determinada pesquisa científica ou para o desenvolvimento de dada tecnologia ainda não disponível no mercado. Nessa linha, os acordos de parceria de PD&I podem compreender, na conhecida formulação do Manual de Frascati, ações e investimentos nos campos da *pesquisa básica*, da *pesquisa aplicada* ou do *desenvolvimento experimental*<sup>55</sup>.

35.1. Quem atesta que o objeto do ajuste se insere em atividade de PD&I é o NIT, a quem compete verificar tecnicamente a adequação da pesquisa pretendida pelos partícipes com a política de inovação da ICTESP (artigo 10, incisos I, II, IV e IX do Decreto Paulista de Inovação<sup>56</sup>), bem como indicar se o seu objeto, no momento da análise, encontra-se compreendido pela evolução atual do **estado da**

---

<sup>54</sup> “Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo”

<sup>55</sup> A edição mais recente está disponível na página da OCDE, neste link: <https://www.oecd.org/sti/frascati-manual-2015-9789264239012-en.htm>.

<sup>56</sup> “Artigo 10 - Os NITs, sem prejuízo das competências previstas na Lei Complementar nº 1.049, de 19 de junho de 2008, possuem as seguintes atribuições:

I - promover o desenvolvimento e a implementação das políticas institucionais de inovação da ICTESP;

II - fomentar a pesquisa aplicada e a inovação na ICTESP, servindo de elo com os setores produtivos;

(...)

IV - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições da Lei federal nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004;

(...)

IX - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICTESP”



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

**técnica**, em nítida conexão com o conceito trazido pelo artigo 11, §1º da Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (“Lei de Propriedade Industrial”)<sup>57</sup>. A manifestação técnica do NIT, abordando os elementos previstos do Decreto Paulista, atende à exigência de motivação dos atos administrativos e é essencial à instrução dos processos em que tais ajustes serão formalizados.

**35.2.** A realização de **chamamento público** previamente ao acordo de parceria para PD&I constitui providência facultativa, sendo obrigatória somente nos casos em que haja previsão de transferência de recursos financeiros públicos ao privado, conforme os artigos 25 e 41, inciso I, do Decreto Paulista. A natureza do chamamento público no âmbito da Lei de Inovação e os pontos que o diferenciam de outros procedimentos análogos no direito administrativo foram abordados no Parecer SubG-Cons nº 34/2017<sup>58</sup>.

**35.3.** Por outro lado, não há óbice que impeça a previsão de transferência de recursos financeiros do privado para a ICTESP, os quais poderão ser captados e geridos por intermédio de **fundação de apoio**, em consonância com os itens 19 a 22 deste opinativo. Nesse caso, vale ressaltar que essa possibilidade, bem como a interveniência da fundação, deverão estar refletidas em cláusulas próprias do acordo de parceria de PD&I, disciplinando também a forma como se dará a respectiva prestação de contas.

---

<sup>57</sup> “Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17”



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

36. A Lei de Inovação deixa claro que o objeto do acordo de parceria de PD&I consiste na realização de **atividades conjuntas** de pesquisa, desenvolvimento e inovação, à qual os parceiros agregam conhecimento, recursos humanos, financeiros e materiais, além de prover capital intelectual, serviços, equipamentos, materiais, propriedade intelectual, laboratórios, infraestrutura e outros meios pertinentes à execução do plano de trabalho avençado<sup>59</sup>. A expressão em destaque evidencia o regime de *colaboração* e de *cooperação* que disciplina a atuação concatenada das partes neste tipo de negócio jurídico administrativo. Por esse motivo, é razoável concluir que os acordos de parceria de PD&I podem ser caracterizados como parcerias em sentido amplo<sup>60</sup>, inserindo-se no campo dos ajustes colaborativos.

36.1. Tradicionalmente, a doutrina do Direito Administrativo<sup>61</sup> distingue contratos e convênios ao afirmar que os primeiros são caracterizados por interesses opostos entre as partes, ao passo que os segundos manifestam a presença de interesses *coincidentes* entre os partícipes<sup>62</sup>.

---

<sup>58</sup> Parecerista Procurador do Estado Assistente Dr. Fabio Augusto Daher Montes.

<sup>59</sup> PIMENTEL, Luiz Otávio *et al.* *Manual Básico de Acordos de Parceria de PD&I*. Porto Alegre: Ed. PUC-RS, 2010. p. 27.

<sup>60</sup> Os acordos firmados junto às Organizações da Sociedade Civil são parcerias voluntárias, ou parcerias em sentido estrito, na forma da Lei Federal nº 13.019/2014, regulamentada em São Paulo pelo Decreto Estadual nº 61.981/2016.

<sup>61</sup> Essa definição é encontrada, por exemplo, em Hely Lopes Meirelles – “(...) no contrato as partes têm interesses diversos e opostos; no convênio os partícipes têm interesses comuns e coincidentes” (MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 33. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 408) –, em Celso Antônio Bandeira de Mello – “(...) convênios e consórcios diferem da generalidade dos contratos administrativos porque, ao contrário destes, não há interesses contrapostos das partes, mas interesses coincidentes” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de Direito Administrativo*. 21. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 635) – em Marçal Justen Filho – “(...) no chamado ‘convênio administrativo’, a avença é instrumento de realização de um determinado e específico objetivo, em que os interesses não se contrapõem – ainda que haja prestações específicas e individualizadas, a cargo de cada partícipe” (JUSTEN FILHO, Marçal. *Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*. 10. ed. São Paulo: Dialética, 2004, p. 641) – e em José dos Santos Carvalho Filho – “(...) no contrato, os interesses são opostos e diversos; no convênio, são paralelos e comuns. Neste tipo de negócio jurídico, o elemento fundamental é a cooperação, e não o lucro, que é o almejado pelas partes no contrato. De fato, num contrato de obra, o interesse da Administração é a realização da obra, e o do particular, o recebimento do preço. Num convênio de assistência de menores, porém, esse objetivo tanto é do interesse da Administração como também do particular. Por isso, pode-se dizer que as vontades não se contrapõem, mas se adicionam” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 23. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 243).

<sup>62</sup> Nessa linha, os contratos dizem respeito a negócios jurídicos *comutativos* e os convênios, por sua vez, a negócios jurídicos *associativos*. A característica “associativa” dos convênios em oposição ao caráter comutativo dos contratos foi apontada pelo STF como justificativa para afastar a necessidade de licitação



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

Nessa linha, o convênio teria resultado financeiro neutro, de forma que eventuais transferências de recursos entre os partícipes não caracterizariam preço nem remuneração, mas seriam destinadas exclusivamente ao custeio das despesas do objeto descrito no plano de trabalho<sup>63</sup>.

**36.2.** Muito embora esse posicionamento doutrinário não seja isento de críticas, a sua acolhida pela jurisprudência administrativa do Estado de São Paulo<sup>64</sup>, e mesmo pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer, na ADI 1.923/DF, que os contratos de gestão configuram “hipótese de convênio”<sup>65</sup>, justificam, à luz dessa premissa, a identificação da hipótese prevista no artigo 9º da Lei de Inovação como mais um tipo de ajuste colaborativo, tal como ocorre nas parcerias voluntárias, nos consórcios públicos, nos convênios de cooperação, nos contratos de gestão e nos termos de parceria celebrados com OSCIPs.

---

para “contratos de gestão” (ADI 1.923/DF, j. 15/04/2015). Cf.: CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 22. ed. rev. amp. atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2009, p. 339-340.

<sup>63</sup> Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “(...) no convênio não se cogita preço ou remuneração” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Parcerias na Administração Pública* – 9a ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 236). Igualmente, Gustavo Alexandre Magalhães, mesmo advogando a natureza contratual dos convênios, reconhece que “(...) ao analisar o regime jurídico entre o Poder Público e uma instituição privada, deve-se compreender que se trata de acordo em que o particular não aufere lucro em decorrência das atividades desempenhadas, o que retrata a disposição desse parceiro privado de atender ao interesse coletivo”; e “(...) a única peculiaridade do convênio, com relação ao gênero contrato administrativo, diz respeito à impossibilidade de o particular objetivar lucro” (MAGALHÃES, Gustavo Alexandre. *Convênios Administrativos: aspectos polêmicos e análise crítica de seu regime jurídico*. São Paulo: Atlas, 2012. p. 199 e p. 231, respectivamente).

<sup>64</sup> A Assessoria Jurídica do Governo também já firmou posicionamento nesse sentido, assentando, no Parecer AJG nº 394/2016, que a consequência direta da opção pela assinatura de convênio “(...) é que o levantamento de custos para execução das atividades que constituem o objeto do convênio jamais poderá embutir vantagem econômica de qualquer natureza”.

<sup>65</sup> Confira-se, a respeito, a clareza do item 12 da ementa do acórdão: “12. A figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um negócio verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de um objetivo comum aos interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia, razão pela qual se encontram fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da CF”.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

**36.3.** O reconhecimento de um regime “convenial”<sup>66</sup> aos acordos de parceria de PD&I justifica-se, ainda, pelo objeto do ajuste ser atividade afeta à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação. Justamente por se tratar de hipótese de trabalho colaborativo de pesquisa e/ou desenvolvimento, por vezes capaz de criar algo novo, inexistente no mercado no mercado e/ou ainda não consolidado no estado da técnica, não há garantia de que a pesquisa venha a resultar no objeto esperado pelos partícipes. A *incerteza científica ou tecnológica*, nessa linha, torna impossível a pactuação de obrigações de resultado, bem como caracterizar o repasse efetuado como o pagamento por um serviço prestado. Dessa maneira, se restar demonstrado na prestação de contas que os partícipes envidaram os seus melhores esforços e a diligência necessária para cumprir o pactuado as etapas e obrigações previstas no acordo de PD&I e no plano de trabalho<sup>67</sup>, não há que se falar em inadimplemento do pactuado, nem em restituição de valores, quando o eventual insucesso da pesquisa decorrer não da má conduta das partes, mas da incerteza que permeia atividade científica.

**37.** No âmbito da Advocacia Geral da União, a Câmara Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Procuradoria Geral Federal fixou o

---

<sup>66</sup> Fernando Dias Menezes de Almeida propõe uma classificação dos contratos e ajustes celebrados pela Administração Pública que reconhece, dentro dos “*módulos convencionais necessários para a criação de situação jurídica*”, a existência de três grupos: (a) os *módulos de cooperação* (como convênios, consórcios administrativos, contrato de repasse, termo de parceria com OSCIPs, contrato de gestão com OS etc.); (b) os *módulos de concessão* (abrangendo as concessões comum, patrocinada e administrativa, a permissão de serviços públicos, a concessão de uso ou exploração de bens públicos, a concessão urbanística) e (c) os *módulos instrumentais* (incluindo contratos de obras, serviços, compras, alienações, locações, arrendamento, superfície, seguro, financiamento, uso de serviço público, trabalho etc.). A referência a um “regime convenial”, nessa nota técnica, dialoga com os módulos de *cooperação* descritos pelo autor. ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. *Contrato administrativo*, São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 236.

<sup>67</sup> É importante que o plano de trabalho apresente obrigações claras, aferíveis e mensuráveis. Embora se trate de atividade cujo resultado final é incerto, é preciso existir um instrumento que permita aferir que as obrigações pactuadas foram cumpridas, mesmo se o resultado final da pesquisa não for o desejado, ou o melhor esperado.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

entendimento, no Parecer nº 01/2019/CPCTI/PGF/AGU, que os acordos de parceria de PD&I são regidos diretamente pela Lei de Inovação e pela sua regulamentação na União, dada pelo já citado Decreto Federal nº 9.283/2018, o que confere a esses ajustes uma natureza própria e *sui generis* dentro do contexto mais amplo dos demais ajustes colaborativos<sup>68</sup>. O regulamento federal traça ainda uma distinção importante entre o **acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação**, em que não há transferência de recursos financeiros públicos, mas se admite a transferência de recursos privados para a ICT pública (artigos 35 a 37)<sup>69</sup> e o **convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação** (artigos 38 a 45), em que há transferência de recursos financeiros públicos, com fundamento no artigo 9º-A da Lei de Inovação<sup>70</sup>.

**38.** No Estado de São Paulo, todavia, a opção legislativa foi diversa. Ao regulamentar o artigo 9º da Lei de Inovação no âmbito estadual, o *caput* do artigo 39 do Decreto Paulista remeteu a disciplina dos acordos de parceria de PD&I à regulamentação que atualmente rege os **convênios** e as **parcerias voluntárias**, determinando sejam “(...) *observadas, conforme o caso, as disposições do artigo 116 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013, a Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e o Decreto nº 61.981, de 20 de maio de 2016, atendidas as regras deste decreto*”. O artigo 41, aplicável aos casos em que haja

---

<sup>68</sup> Pessoalmente, concordo com esse posicionamento, que é coerente com a premissa fixada nos itens 14 a 18 desta Nota Técnica e que advoga o reconhecimento de autonomia à interpretação do Marco Legal de CT&I.

<sup>69</sup> Incidência do artigo 9º da Lei federal nº 10.973/2009, artigos 35 a 37 do Decreto federal nº 9.283/2018 e artigos 39 e 40 do Decreto estadual nº 62.817/2017.

<sup>70</sup> “Art. 9º-A. Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são autorizados a conceder recursos para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação às ICTs ou diretamente aos pesquisadores a elas vinculados, por termo de outorga, convênio, contrato ou instrumento jurídico assemelhado.

§ 1º A concessão de apoio financeiro depende de aprovação de plano de trabalho.

§ 2º A celebração e a prestação de contas dos instrumentos aos quais se refere o **caput** serão feitas de forma simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação, nos termos de regulamento.

§ 3º A vigência dos instrumentos jurídicos aos quais se refere o **caput** deverá ser suficiente à plena realização do objeto, admitida a prorrogação, desde que justificada tecnicamente e refletida em ajuste do plano de trabalho.

§ 4º Do valor total aprovado e liberado para os projetos referidos no **caput**, poderá ocorrer transposição, remanejamento ou transferência de recursos de categoria de programação para outra, de acordo com regulamento.

§ 5º A transferência de recursos da União para ICT estadual, distrital ou municipal em projetos de ciência, tecnologia e inovação não poderá sofrer restrições por conta de inadimplência de quaisquer outros órgãos ou instâncias que não a própria ICT.”



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

“(…) repasse de recursos financeiros, para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação”, regulamenta o artigo 9º-A da lei com disposição idêntica em seu trecho final<sup>71</sup>.

**38.1.** Em outras palavras, mesmo detendo competência e podendo editar regulamentação própria para os artigos 9º e 9-A da Lei de Inovação, a opção do Poder Executivo local pela técnica da remissão normativa à legislação de convênios e parcerias acaba por impor ao gestor público o atendimento conjunto das regras de competência, das formalidades e dos demais requisitos procedimentais previstos na esfera estadual para os convênios e as parcerias – ajustes que, excetuado um ponto em comum (que é o seu distanciamento do regime contratual), pouco tem a ver com os objetivos e as finalidades prescritas pela Constituição da República ao Marco Legal de CT&I. Com efeito, o regime dos convênios e das parcerias voluntárias não parece adequado para disciplinar, ainda que de forma subsidiária, a complexidade de situações decorrentes da Lei de Inovação. Essa opção torna bastante complexa a aplicação da Lei de Inovação em São Paulo, como será ilustrado mais adiante.

**38.2.** À diferença do que ocorre no âmbito da União<sup>72</sup>, o Decreto Estadual nº 59.215/2013 admite que o convênio possa abranger ou não a transferência de recursos públicos,

---

<sup>71</sup> “Art. 41. Os órgãos e entidades do Estado de São Paulo poderão firmar parcerias, com repasse de recursos financeiros, para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com as ICTs, públicas ou privadas, observadas, conforme o caso, as disposições do artigo 116 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013, a Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e o Decreto nº 61.981, de 20 de maio de 2016, atendidas as seguintes regras: (...)”

<sup>72</sup> Na regulamentação federal, o termo “convênio” pressupõe a previsão de transferência de recursos por parte do Poder Público, nos termos do artigo 1º, §1º, inciso I do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

na medida em que visa à execução de planos de trabalho<sup>73</sup>, projetos, eventos ou atividades de interesse público. Igualmente, as parcerias também podem ser formalizadas com ou sem repasse de recursos financeiros pelo Estado, o que definirá a regulamentação supletiva do ajuste<sup>74</sup>. Em todos os casos, o **plano de trabalho** é o documento técnico que deve constar como anexo do acordo de parceria de PD&I, sendo, contudo, passível de modificação segundo os critérios e a forma definidos em cada regulamento<sup>75</sup>. Em regra, a cada acordo de parceria deve corresponder pelo menos um plano de trabalho específico, sobre o qual deverão ser prestadas contas no futuro.

**38.3.** Além disso, vale lembrar que o convênio também é o instrumento jurídico adequado, no Estado de São Paulo, para a formalização de ajuste com entidade privada com fins lucrativos, sem repasse de recursos públicos, em que reste caracterizado o interesse público na atuação do particular.

---

<sup>73</sup> Segundo o artigo 5º, inciso II do Decreto Estadual nº 59.215/2013, “(...) o plano de trabalho aprovado pelo órgão ou autoridade competente, demonstrando a conveniência e oportunidade da celebração e contendo, no que couber, as seguintes informações mínimas: a) identificação do objeto a ser executado; b) metas a serem atingidas; c) etapas ou fases de execução; d) plano de aplicação dos recursos financeiros; e) cronograma de desembolso; f) previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas; g) se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que o partícipe destinatário de recursos estaduais dispõe de recursos próprios para complementar a execução do objeto, quando for o caso”.

<sup>74</sup> Segundo o já mencionado Parecer SubG-Cons. nº 62/2016, da lavra do Procurador do Estado Fábio Augusto Daher Montes, “(...) o acordo de cooperação é um instrumento menos rígido que o termo de fomento e o termo de colaboração. Com efeito, dispensa, como regra, o chamamento público para a escolha do parceiro, o cumprimento de requisitos de organização interna da entidade civil e a previsão de normas específicas para a prestação de contas. Essa flexibilidade se justifica na ausência de transferência de dinheiro público ao parceiro privado, que impõe controle rígido tanto para o repasse quanto para a aplicação dos recursos. Todavia, essa justificativa não se encontra presente nos eventuais casos em que o repasse seja feito pelo parceiro privado e nesse sentido deve ser preenchida a lacuna legislativa. Destarte, o acordo de cooperação é o instrumento adequado em todas as parcerias com entidades sem fins lucrativos nas quais não seja previsto repasse de recursos pelo ente público, independentemente da existência de repasse pelo ente privado”.

<sup>75</sup> Embora não seja aplicável ao Estado de São Paulo, os §§ 1º e 2º do artigo 35 do Decreto Federal nº 9.283/2018, dispõe especificamente acerca do conteúdo compulsório do plano de trabalho para o acordo de PD&I, servindo de guia para a sua elaboração pelas ICTESP.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

Esta é a orientação institucional firmada na PGE a partir da desaprovação do Parecer PA nº 05/2014. Tratam-se, aqui, de casos em que a empresa “(...) *some esforços com ente público para satisfação do interesse coletivo*”, sendo possível a celebração de convênio quando houver “(...) *interesse público na atuação do particular, somado à inexistência de apropriação privada de recursos públicos*”<sup>76</sup>. É este o caso do acordo de parceria de PD&I previsto no artigo 9º da Lei de Inovação, pois o seu regime de *colaboração* e a ausência de transferência de recursos financeiros públicos tornam possível conciliar os interesses de lucro do setor privado com os fins institucionais das ICTESP, essencialmente voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

**39.** Na prática, isso significa que os acordos de parceria de PD&I no âmbito do Estado de São Paulo podem vir a ter, além das regras previstas no Decreto Paulista, a aplicação subsidiária e supletiva de normas aplicáveis a convênios, acordos de cooperação, termos de colaboração ou termos de fomento – às vezes com fundamento no artigo 9º, outras com base no artigo 9º-A da Lei de Inovação, a depender da previsão de repasse de recursos estatais ou não. Resumidamente, a definição do regramento aplicável aos acordos de parceria de PD&I em São Paulo variará conforme a natureza da parte junto à qual a ICTESP firmará o ajuste e a existência ou não de transferência de recursos financeiros públicos na celebração da avença. A complexidade desse verdadeiro mosaico de regimes jurídicos<sup>77</sup> encontra-se ilustrada na tabela a seguir:

---

<sup>76</sup> Transcrevo um excerto da manifestação da Chefia da Procuradoria Administrativa que propôs a desaprovação do Parecer PA nº 05/2014: “*O que há na espécie é a união de esforços para consecução de fim público. Se o conveniente é entidade privada com finalidade lucrativa, isso é irrelevante e não constitui, por si, óbice à celebração do convênio. O simples fato de uma empresa objetivar lucro não é impedimento para celebração de convênio com o Poder Público. (...) Nada impede que ente privado, com finalidade lucrativa, em nome da função social da empresa, some esforços com ente público para satisfação do interesse coletivo. Não se vislumbra óbice à formalização de convênio com ente privado com finalidade lucrativa se há um interesse público na atuação do particular, somado à inexistência de apropriação privada de recursos públicos*”.

<sup>77</sup> Esse “mosaico” não é positivo e gera, a meu ver, uma confusão de regimes jurídicos. Com efeito, esse ponto do Decreto Paulista traz uma complexidade indesejada e que dificulta sobremaneira a aplicação da



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

Instrumento jurídico	Natureza jurídica de quem celebra o ajuste com a ICT	Transferência de recursos públicos	Regulamentação	
			principal	subsidiária/supletiva
<b>Acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação</b>	Ente público	Sem repasse	Art. 9º, LI + Dec. 62.817/17	<b>Convênio</b> (art. 116, L. 8666/93 + Dec. 59.215/13)
		Com repasse	Art. 9º-A, LI + Dec. 62.817/17	
	Empresa ou entidade com fins lucrativos	Sem repasse	Art. 9º, LI + Dec. 62.817/17	<b>Convênio</b> (art. 116, L. 8666/93 + Dec. 59.215/13)
	ICT privada (que também atenda os requisitos para OSC)	Sem repasse	Art. 9º, LI + Dec. 62.817/17	<b>Acordo de cooperação</b> (L. 13.019/14 e Dec. 61.981/16)
Com repasse		Art. 9º-A, LI + Dec. 62.817/17	<b>Termo de colaboração ou de fomento</b> (L. 13.019/14 e Dec. 61.981/16)	

Tabela 1 - Acordo de parceria de PD&I no Estado de São Paulo

Instrumento jurídico	Natureza jurídica de quem celebra o ajuste com a ICT	Transferência de recursos públicos	Regulamentação
<b>Acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação</b>	Instituições públicas ou privadas	Sem repasse	Art. 9º, LI + Dec. 9.283/18
<b>Convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação</b>	Órgãos e entidades da União, agências de fomento e ICT públicas ou privadas	Com repasse	Art. 9º-A, LI + Dec. 9.283/18

Tabela 2 - Acordo de parceria de PD&I e convênio para PD&I na União

legislação de inovação em São Paulo. Este é um dos pontos que serão propostos para alteração do texto vigente do Decreto Estadual nº 62.817/2017.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

### *b) Incerteza científica e risco tecnológico: diferenças entre os acordos de parceria de PD&I e os contratos de encomenda tecnológica*

**40.** Embora também envolvam a realização de atividades de PD&I, as encomendas tecnológicas são contratos administrativos celebrados por dispensa de licitação, lastreada no artigo 24, inciso XXXI, da Lei Federal nº 8.666/1993, pelos quais os órgãos e entidades da Administração Pública podem contratar diretamente ICTs públicas ou privadas, entidades de direito privado sem fins lucrativos ou empresas para solucionar um problema técnico específico ou obter produto, serviço ou processo inovador que envolvam risco tecnológico, nos termos do artigo 20 da Lei de Inovação<sup>78</sup>.

**41.** Pelo paradigma da incompletude contratual, que assume como premissas a *racionalidade limitada* dos agentes e a existência de *assimetrias informacionais*<sup>79</sup>, toda contratação pública implica na assunção de *riscos* e em lidar, quotidianamente, com situações de *incerteza*<sup>80</sup>. O risco tecnológico, que é característico da encomenda, também deriva da incerteza científica e decorre do emprego inédito da tecnologia, em um contexto em que o próprio atingimento da solução esperada não é certo e, por isso, a possibilidade de fracasso deve ser considerada pelo Poder Público desde a definição dos parâmetros contratuais<sup>81</sup>.

---

<sup>78</sup> “Art. 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão contratar diretamente ICT, entidades de direito privado sem fins lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consórcios, voltadas para atividades de pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador”.

<sup>79</sup> Segundo os paradigmas da Nova Economia Institucional. “(...) de acordo com a teoria dos custos de transação, a racionalidade limitada dos actores combinada com a incerteza do ambiente contratual - relacionada com o devir tecnológico, legislativo, institucional e com a imprevisibilidade da procura - impede os actores de antecipar contingências futuras e obriga as partes a proceder a modificações contratuais *ex post*”. RODRIGUES, Nuno Cunha. *A Contratação Pública como Instrumento de Política Económica*. Coimbra: Almedina, 2013. p. 73, nt. 164.

<sup>80</sup> “Há uma diferença fundamental entre risco e incerteza. Ambos são parte do jogo e denotam o carácter aleatório da vida e, em especial, da economia. Mas incerteza significa apenas que não se têm garantia sobre o que vai ocorrer, enquanto o risco é uma incerteza estatisticamente mensurável. A noção de risco embute portanto, uma ideia acerca dos estados da natureza que poderão ocorrer no futuro e alguma avaliação, que pode ser mais ou menos robusta, a respeito da probabilidade de que cada um deles venha a se materializar”. PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. *Direito, economia e mercados*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 125.

<sup>81</sup> O risco tecnológico é “(...) aquele risco derivado do desconhecimento das reais possibilidades tecnológicas e do próprio comportamento da tecnologia na aplicação de determinada solução”. RAUEN,



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

**41.1.** O Decreto Paulista de Inovação não define o que é risco tecnológico, mas estabelece duas hipóteses para a sua ocorrência, ambas relacionadas a incertezas na obtenção de resultados: uma está ligada a limitações do estado da técnica (artigo 52, §§ 2º e 3º); outra, à necessidade de oferta, operação continuada e adoção de produtos ou serviços pelos usuários (artigo 52, §4º)<sup>82</sup>.

**41.2.** O regime jurídico singular estabelecido pelo artigo 20 da Lei de Inovação e regulamentado pelo artigo 52 do Decreto Paulista permite, de forma única na legislação brasileira de licitações e contratações públicas, que o contratado seja remunerado proporcionalmente aos trabalhos executados, independentemente da entrega de resultados, que podem não ocorrer como inicialmente esperado<sup>83</sup>. O interesse público em obter-se a solução almejada pela encomenda é o que autoriza o Estado a compartilhar parte do risco tecnológico com o parceiro privado, internalizando a possibilidade de insucesso em prol das externalidades

---

André Tortato e BARBOSA, Caio Marcio Melo. *Encomendas tecnológicas no brasil: guia geral de boas práticas*. Brasília, IPEA, 2019, p. 15.

<sup>82</sup> “Art. 52 (...) § 2º - Para os efeitos do “caput” deste artigo, considera-se como atividade que envolve risco tecnológico aquela em que haja incerteza na obtenção de resultados em conformidade com padrões de desempenho almejado, em virtude de limitações no estado da técnica para adequada execução ou especificação.

§ 3º - Considera-se como estado da técnica tudo aquilo tornado acessível ao público, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, em conformidade ao disposto no § 1º do artigo 11 da Lei federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

§ 4º - Inclui-se ainda, dentre as atividades que envolvem risco tecnológico, o desenvolvimento de produtos ou serviços que requerem a oferta, operação continuada e efetiva adoção por usuários, havendo incertezas sobre o atingimento de padrões de desempenho almejado, tais como serviços desenvolvidos por meio de tecnologia de inteligência artificial que demandam ganho de massa crítica de informações captadas por meio do uso efetivo dos serviços por seu público alvo”

<sup>83</sup> “Art. 20 (...) § 3º O pagamento decorrente da contratação prevista no caput será efetuado proporcionalmente aos trabalhos executados no projeto, consoante o cronograma físico-financeiro aprovado, com a possibilidade de adoção de remunerações adicionais associadas ao alcance de metas de desempenho no projeto”.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

positivas que podem vir a decorrer do novo produto, serviço ou processo inovador buscados pela contratação<sup>84</sup>.

42. Com efeito, os acordos de parceria de PD&I também se submetem à incerteza científica, que é inerente a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de forma geral. Mesmo sem referência, nos artigos 9º e 9º-A, a risco tecnológico, os conceitos estão entrelaçados. Por isso, como dito *supra*, é plenamente possível que, após consumidos todos os recursos alocados e decorrido o prazo de vigência ajustado no acordo de parceria, não seja produzido resultado suficiente para gerar alguma inovação em produtos, serviços ou processos, ou mesmo algum resultado passível de ser protegido por direitos de propriedade intelectual<sup>85</sup>.

43. Embora a encomenda seja subjetivamente mais ampla que o acordo de parceria (pois a própria Administração Pública pode figurar como contratante, sem a necessidade de ser ICT), o escopo das atividades de PD&I na encomenda é mais restrito do que no acordo, pois necessita estar relacionado à “(...) *solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador*”, de forma aplicada. Contudo, não há óbice para que o acordo de parceria venha, futuramente, a resultar em uma encomenda tecnológica – inclusive, nos acordos que envolvam repasse de recursos materiais ou financeiros públicos (artigo 9º-A), a prestação de contas relativa a projetos de pesquisa de PD&I que envolvam risco tecnológico foi disciplinada de modo expresso pelo regulamento estadual, aventando portanto essa possibilidade<sup>86</sup>.

---

<sup>84</sup> “Artigo 52 - Os órgãos e entidades da administração pública estadual poderão contratar diretamente, com dispensa de licitação, ICT, incluindo-se as ICTESPs com personalidade jurídica própria, entidades de direito privado sem fins lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consórcios, voltadas para atividades de pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador **de interesse público**”.

<sup>85</sup> PIMENTEL, Luiz Otávio *et al.* *Manual Básico de Acordos de Parceria de PD&I*. Porto Alegre: Ed. PUC-RS, 2010. p. 38.

<sup>86</sup> “Art. 44. (...) §3º Nos projetos em que haja risco tecnológico, nos termos previstos no § 2º do artigo 52 deste decreto, as contas poderão ser aprovadas ainda que os resultados obtidos sejam diversos dos almejados, desde que sejam observados os parâmetros estabelecidos no item 3 do § 10 do artigo 52 deste decreto”.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

### *c) Titularidade da propriedade intelectual e participação nos resultados da exploração das criações resultantes de acordos de parceria de PD&I*

44. De acordo com o artigo 9º, §2º, da Lei de Inovação, um “*instrumento jurídico específico*” deverá prever 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<sup>87</sup>. O Decreto Paulista de Inovação contém dispositivo semelhante em seu artigo 39, §2º<sup>88</sup> e vai além, asseverando que a propriedade intelectual e a participação nos resultados serão asseguradas aos partícipes “(...) *nos termos avençados*”, em proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados<sup>89</sup>.

45. Não obstante a referência a “*instrumento jurídico específico*”, tanto o regulamento paulista (artigo 32, III e IV) quanto o federal (artigo 37, §§ 1º e 2º) afirmam que a titularidade da propriedade intelectual e a participação dos resultados da exploração devem ser definidos no próprio acordo de parceria de PD&I, ouvido o NIT da respectiva ICTESP.

---

<sup>87</sup> “Art. 9º (...) § 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”

<sup>88</sup> “Art. 39. (...) § 2º - A propriedade intelectual e a participação nos resultados serão asseguradas aos partícipes, nos termos avençados, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados, assegurando aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia, observado o disposto nos §§ 8º a 10 do artigo 50 deste decreto.

§ 3º - A ICTESP poderá ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável”

<sup>89</sup> A responsabilidade pelas despesas com depósitos de pedidos de patente, de registro, certificado ou outra modalidade de propriedade intelectual, também deverá ser definida no acordo de parceria ou em instrumento jurídico próprio a ser celebrado pelos cotitulares, assim como deve ficar definida a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos, anuidades, eventuais honorários para acompanhamento, seja para a proteção no Brasil ou no exterior. Da mesma forma, a responsabilidade pelos custos referentes às medidas administrativas (como apresentação de oposições) ou judiciais (como ajuizamento de ações para cessar infrações cometidas por terceiros) necessárias para a proteção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual resultantes do acordo também deverão ser previstos expressamente. Igualmente, o licenciamento dos direitos de



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

46. Embora seja tema aberto à definição negocial, a titularidade dos direitos de propriedade intelectual sobre os resultados da criação oriunda de acordos de parceria de PD&I será em regra conjunta de todos os partícipes, cabendo ao NIT definir e justificar, à luz da política de inovação da ICTESP, a proporção de cada uma das partes na titularidade e, por conseguinte, como se dará a participação nos resultados da sua exploração.

47. Não obstante, vale ressaltar que §3º do artigo 9º da Lei de Inovação estabelece que a ICT poderá ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual, mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável<sup>90</sup>. Essa compensação pode ser, por exemplo, o licenciamento gratuito do uso da criação à ICT ou à Administração, sem o pagamento de *royalties* ou outro tipo de remuneração, tal como previsto no artigo 37, §1º, do Decreto Federal nº 9.283/2018.

48. Tendo em vista a possibilidade legal de a ICT pública ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual, recomenda-se a inclusão de cláusula específica prevendo que o parceiro detentor do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito se porventura não desenvolver, comercializar, ou de qualquer maneira deixar de explorar a criação no prazo e nas condições definidos no acordo de parceria de PD&I, conforme as particularidades do caso concreto, situação em que os direitos de propriedade intelectual serão revertidos em favor da ICTESP, tal como previsto no artigo 50, §6º do regulamento paulista.

---

propriedade intelectual dos resultados de acordos de parceria para terceiros interessados será acordado entre as partes e os ganhos serão divididos, em regra, conforme o percentual de titularidade de cada um.

<sup>90</sup> No caso de a ICT pública 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 da ICT pública, conforme disposto em sua política de inovação (§2º do artigo 37 do Decreto federal nº 9.283/2018). Este dispositivo se equipara ao artigo 68 e seguintes da Lei Federal nº 9.279/1996, que trata da licença compulsória de patentes nos casos taxativamente previstos em lei (trata-se da chamada “quebra de patentes”).



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

### V. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR ICTESP A PARTICULAR

#### *a) A contratação do público pelo privado no Marco Legal de CT&I*

**49.** Por serem detentoras de capital intelectual de excelência e geradoras primárias de conhecimento científico, a Lei de Inovação reconhece e estimula a possibilidade de que as ICTs públicas celebrem, com instituições públicas ou privadas, contratos de prestação de serviços técnicos especializados em atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando à maior competitividade das empresas<sup>91</sup>. Em outras palavras, e de forma singular no direito administrativo brasileiro, o Marco Legal de CT&I está a admitir que o Poder Público seja contratado por particulares, sujeitando-se a regime jurídico diferente daquele aplicável à Administração enquanto contratante e que se encontra regulamentado, em São Paulo, pelo artigo 48 do Decreto Paulista de Inovação<sup>92</sup>.

---

<sup>91</sup> “Art. 8º É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços técnicos especializados compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando, entre outros objetivos, à maior competitividade das empresas.

§ 1º A prestação de serviços prevista no caput dependerá de aprovação pelo representante legal máximo da instituição, facultada a delegação a mais de uma autoridade, e vedada a subdelegação.

§ 2º O servidor, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviço prevista no caput deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.

§ 3º O valor do adicional variável de que trata o § 2º deste artigo fica sujeito 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.

§ 4º O adicional variável de que trata este artigo configura-se, para os fins do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual”.

<sup>92</sup> “Artigo 48 - É facultado à ICTESP prestar a instituições públicas ou privadas serviços técnicos especializados compatíveis com os objetivos deste decreto, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e social, visando, entre outros objetivos, à maior competitividade das empresas.

§ 1º - A contratação prevista no “caput” deste artigo deve prever adequada contrapartida para a ICTESP.

§ 2º - Consideram-se serviços técnicos especializados os serviços que envolvam a produção de criações e novas tecnologias, bem como os serviços complementares ou instrumentais à tecnologia desenvolvida, tais como medição tecnológica, testes, certificações, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução e exploração da inovação ou tecnologia e/ou atividades inerentes ao sistema produtivo.

§ 3º - O pesquisador público poderá ser remunerado para atuar na prestação de serviços técnicos especializados a instituições privadas de que trata o “caput” deste artigo, em razão de vínculo jurídico direto e específico mantido com a Fundação de Apoio.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

**49.1.** Note que o artigo 8º da lei faz também referência à possibilidade de contratação da ICTESP por instituições públicas. Neste caso, quando integrantes de pessoas jurídicas distintas<sup>93</sup>, cabe reconhecer a possibilidade de celebração de um **convênio** para reger a relação jurídica público-pública formada, ou mesmo, a **contratação direta**, por dispensa de licitação, lastreada nos incisos VIII, XIII ou XXI do artigo 24 da Lei de Licitações<sup>94</sup>, a depender do objeto do ajuste e das circunstâncias do caso concreto. Por esse motivo, a presente nota técnica passará a enfocar o tema sob a premissa de que a ICT pública venha a ser contratada por particular, hipótese em que o ajuste assume não só indiscutível natureza contratual, mas também um regime jurídico peculiar que o Marco Legal de CT&I lega à legislação brasileira de contratações.

---

§ 4º - A remuneração prevista no § 3º deste artigo será custeada com recursos arrecadados no âmbito da atividade privada contratada, vedados o repasse de verbas por parte da ICTESP e o recebimento de remuneração pela prestação de serviço inerente a atuação regular do pesquisador público junto à ICTESP.

§ 5º - A prestação de serviços de que trata o § 3º deste artigo deve ser previamente comunicada à ICTESP à qual o pesquisador público estiver vinculado, que avaliará a compatibilidade do desempenho da atividade com seu regime legal de trabalho, com os estatutos, os regulamentos e a política de inovação da instituição”.

<sup>93</sup> Os Pareceres CJ/SAA nº 134/2019 e CJ/ SEFAZ nº 328/2019 analisaram caso envolvendo a prestação de serviços técnicos especializados por ICTESP a um outro órgão, integrante da mesma Administração direta. A conclusão final, que resultou da análise da Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral, entendeu ser possível a realização de uma operação intraorçamentária para assegurar “adequada contrapartida” à ICTESP, transferindo-se a receita correspondente para um Fundo Especial de Despesa a ela vinculado, evitando-se ainda, sob os pontos de vista financeiro e contábil, a contabilização dúplice das receitas transferidas.

<sup>94</sup> “Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

(...)

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

(...)



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

**49.2** O NIT deve justificar a prestação de serviços técnicos especializados à luz da **Política de Inovação** de cada ICT pública<sup>95</sup>, bem como em face das circunstâncias de cada caso concreto, de modo a demonstrar o interesse público envolvido na prestação dos serviços solicitados pelo particular. Quem avalia tecnicamente a realização da atividade é o NIT, se sujeitando a decisão ao dirigente máximo da ICTESP.

**50.** A legislação paulista define serviços técnicos especializados fazendo referência, no §2º do artigo 48, a dois grupos de atividades.

**50.1.** Primeiramente, ao fazer referência aos serviços “(...) *que envolvam a produção de criações e novas tecnologias*”, o Decreto Paulista aproxima o objeto do contrato à realização, por parte da ICT pública, de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) de interesse da instituição pública ou privada contratante.

**50.2.** Em segundo lugar, o regulamento estadual refere-se de forma ampla ao conjunto de “(...) *serviços complementares ou instrumentais à tecnologia desenvolvida, tais como medição tecnológica, testes, certificações, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução e exploração da inovação ou tecnologia e/ou atividades inerentes ao sistema produtivo*”, apresentando um rol exemplificativo de atividades que podem ser oferecidas pela ICT pública no mercado e, conseqüentemente, integrar o objeto do contrato previsto no artigo 8º da Lei de Inovação.

---

XXI - para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% (vinte por cento) do valor de que trata a alínea “b” do inciso I do caput do art. 23;”



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

51. Na jurisprudência administrativa, os casos analisados pela PGE revelam que os contratos de serviços técnicos especializados envolvem a formação de uma relação jurídica composta geralmente por quatro polos – a ICTESP contratada, o particular contratante, a fundação de apoio e, em alguns casos, o próprio pesquisador público – conforme ilustra a figura abaixo:

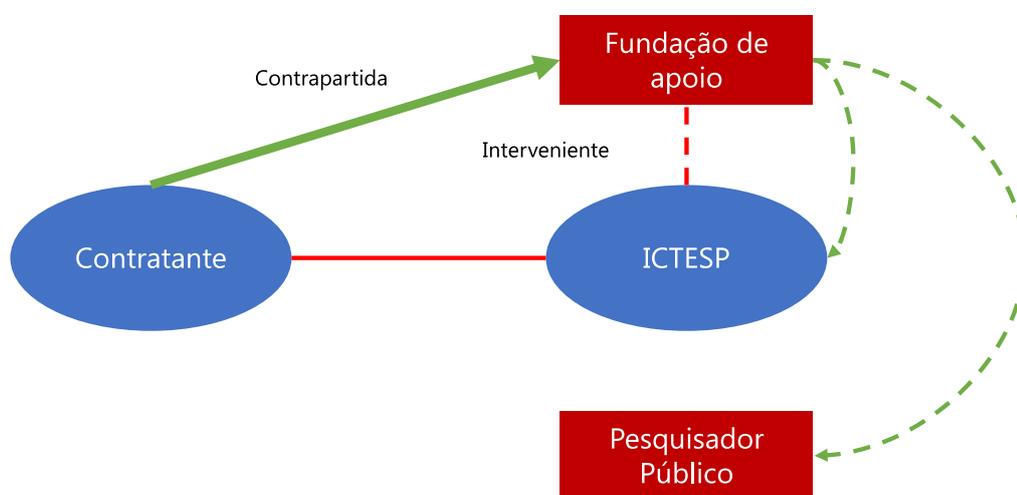


Figura 2 - Prestação de serviços técnicos especializados por ICT a particular. A participação do pesquisador público no negócio, bem como de Fundações de Apoio, são elementos acidentais do negócio jurídico.

52. Mostra-se ainda necessário, à luz do artigo 48, §1º do Decreto Paulista, que o contrato de prestação de serviços especializados preveja **adequada contrapartida** à ICTESP.

52.1. Nesse aspecto, importa anotar que a Lei de Inovação e o Decreto Paulista, ao valerem-se da expressão “qualquer forma de ganho econômico” em seus artigos 13, §2º<sup>96</sup>, e 56, §3º, respectivamente, permitem que a remuneração da ICTESP ocorra mediante entrega de bens resultantes da

<sup>95</sup> Artigo 15-A e parágrafo único da Lei n.º 10.973/2004 e Artigo 7º do Decreto Estadual n.º 62.817/2017.

<sup>96</sup> Lei n.º 10.973/2004: “Art. 13, § 2º: Entende-se por ganho econômico toda forma de royalty ou de remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros da criação protegida, devendo ser deduzidos: I - na exploração direta e por terceiros, as despesas, os encargos e as



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

pesquisa<sup>97</sup> ou, como expressamente previsto nos artigos citados, por meio da participação nos resultados, com previsão de pagamento de *royalties*. Cabe ao NIT a decisão, sob o ponto de vista técnico, se a remuneração proposta à ICTESP revela-se adequada e compatível com as atividades desenvolvidas e o capital intelectual dispensado.

**52.2.** Por fim, vale lembrar que o pesquisador público pode receber remuneração em virtude da prestação de serviços técnicos especializados, desde que (i) não se trate atividade inerente à atuação regular do pesquisador público junto à ICTESP; (ii) decorra de vínculo autônomo, direto e específico com fundação de apoio; e (iii) a ICTESP ateste, nos autos, a compatibilidade do desempenho da atividade com seu regime legal de trabalho, com os estatutos, os regulamentos e a política de inovação da instituição (artigo 48, §§ 3º a 5º do Decreto Estadual n.º 62.817/2017).

**52.3.** Em ensaios ou estudos clínicos, em especial aqueles multicêntricos que envolvem diversas instituições na área da saúde, é comum que a remuneração devida à ICTESP seja fixada por paciente participante do estudo, cabendo à fundação de apoio interveniente um percentual desse valor, denominado *overhead*, para a cobertura de despesas operacionais e administrativas, observado o percentual máximo de 15% (quinze por cento) admitido no artigo 35 do Decreto Paulista.

---

obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual; II - na exploração direta, os custos de produção da ICT.

<sup>97</sup> O possível argumento de burla ao processo licitatório é afastado na medida em que, tratando-se de projetos de inovação, é possível presumir a exclusividade da propriedade industrial resultante, o que gera inexistência de licitação, nos termos do art. 25, *caput*, da Lei Federal n.º 8.666/93.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

### *b) Regime jurídico aplicável aos contratos de prestação de serviços técnicos especializados por ICT a particulares*

53. O que disciplina uma relação jurídica em que o ente público não figura como contratante, mas é contratado por particular? O estudo da questão, que não é totalmente nova no direito administrativo<sup>98</sup>, parece resultar na conclusão de que a legislação brasileira de licitações e contratos públicos, fundada em lógica na qual a Administração figura como contratante e não como contratada, não se aplica aos ajustes em tela.

54. Na prática, e de forma coerente com a premissa defendida nos itens 14 a 18 desta nota técnica, isso implica em reconhecer que os contratos de prestação de serviços técnicos especializados em que as ICTs públicas são contratadas por particulares regem-se, primariamente, pelo disposto na Lei de Inovação e no seu regulamento; após, uma vez reconhecida a inadequação da Lei de Licitações para reger, ainda que como fonte supletiva e subsidiária, tais ajustes, as omissões e lacunas deixadas pelo Marco Legal de CT&I devem ser sanadas pelo direito privado comum<sup>99</sup>.

55. Essa conclusão resulta, principalmente, do fato de que a contratação da Administração Pública para prestar serviços a particulares não se encontra disciplinada nem no artigo 37, inciso XXI<sup>100</sup>, da Constituição, nem pela Lei Federal nº 8.666/1993, as normas gerais abrangendo “(...) obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros” (artigos 1º e 2º). Logo, a situação em que ente público

---

<sup>98</sup> Há, aqui, um paralelo importante com a questão relativa à incidência ou não de licitação para as atividades-fim das estatais, sobre a qual a jurisprudência traçava diretrizes importantes antes do advento da regra prevista no artigo 28 da Lei Federal nº 13.303/2016. Esse ponto será abordado adiante.

<sup>99</sup> “A administração pode realizar contratos sob normas predominantes do Direito Privado – e frequentemente os realiza – em posição de igualdade com o particular contratante, como pode fazê-lo com supremacia do Poder Público.” MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 190.

<sup>100</sup> “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI – as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

figura como contratado não se insere no campo material de aplicação da Lei de Licitações, motivo pelo qual esse diploma não pode ser invocado para suprir as lacunas deixadas pela Lei de Inovação e pelo Decreto Paulista.

**55.1.** Não se trata, aqui, da hipótese tratada pela doutrina como **contratos da administração**, ou seja, aqueles contratos privados celebrados pelo Estado e regidos predominantemente pelo direito civil<sup>101-102</sup>. Nesses casos, a Administração não assume a posição de verticalidade típica do Poder Público, e, portanto, suas prerrogativas não são imediatamente aplicáveis ao ajuste, aplicando-se “*no que couber*” (artigo 62, §3º da Lei de Licitações<sup>103</sup>). Aqui, note-se que a mitigação parcial das cláusulas exorbitantes não afasta a aplicação parcial da Lei de Licitações, o que distancia os contratos da administração da hipótese tratada no artigo 8º da Lei de Inovação, em que a ICT pública é contratada pelo particular.

**55.2.** Igualmente, não tem aplicação ao caso as **cláusulas exorbitantes** previstas no artigo 58 da Lei de Licitações, as quais, em síntese, conferem ao Poder Público os direitos de alteração unilateral, fiscalização do contratado, imposição de sanções por inadimplemento e rescisão unilateral nos casos

---

<sup>101</sup> Alexandre Aragão, com base em Maria João Estorninho, contesta a classificação doutrinária que opõe contratos públicos aos contratos privados, uma vez que diversos contratos regidos pelo direito privado também sofrem interferências legislativas, principalmente quando uma das partes é hipossuficiente (p.e. no Direito do Consumidor) e, por isso, normas cogentes impõem disposições que se assemelham com as cláusulas exorbitantes do direito administrativo. ARAGÃO, Alexandre Santos de. *Curso de direito administrativo*. 2 ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2013, pp. 355 e 356.

<sup>102</sup> Sobre os contratos da administração, cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*, 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014. pp. 263-265; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. *Licitações e Contratos Administrativos, teoria e prática*. 3 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. Cap. 3.

<sup>103</sup> “Art. 62. (...) § 3º Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no que couber:

I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado;

II - aos contratos em que a Administração for parte como usuária de serviço público”.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

previstos na legislação<sup>104</sup>. Diogo de Figueiredo Moreira Neto divide as cláusulas exorbitantes em três categorias<sup>105</sup>: (i) as *cláusulas de excoordinatoriedade*, que consistem em determinações extracontratuais; (ii) as *cláusulas de jus variandi*, que permitem alterar contratos unilateralmente; e, por fim, (iii) as *cláusulas de previsão de efeitos sobre terceiros*, que atribuem direitos de expropriação, de receber tarifas, de exercer atividades de polícia e outras que, por decorrerem diretamente da aplicação da lei, podem se refletir sobre terceiros afastando a máxima *res inter alios acta, aliis nec prodest nec nocet*<sup>106</sup>. Nos casos em que a Administração é contratada pelo particular, está ausente a verticalidade que justifica a exorbitância – desse modo, faculdades devem estar previstas expressamente no texto do contrato para serem oponíveis à parte contrária<sup>107</sup>.

**55.3.** Por fim, pode ser traçado um paralelo interessante com a questão relativa à exigência ou não de licitações para as atividades-fim das empresas estatais, sobre a qual a jurisprudência do Tribunal de Contas da União<sup>108</sup> já oferecia

---

<sup>104</sup> MARRARA, Thiago. “As cláusulas exorbitantes diante da contratualização administrativa”. *Revista de Contratos Públicos – RCP*, Belo Horizonte, ano 3, n. 3, p. 237-255, mar./ago. 2013.

<sup>105</sup> MOREIRA NETO. “O futuro das cláusulas exorbitantes no contrato” In: MARQUES NETO; Floriano Azevedo; ARAGÃO, Alexandre (Coord.). *Direito administrativo e seus novos paradigmas*, Belo Horizonte: Fórum, 2008. pp. 580-581.

<sup>106</sup> O que foi pactuado entre os contratantes não aproveita nem prejudica a terceiros.

<sup>107</sup> Há quem defenda que, mesmo nos contratos regidos pela Lei Federal nº 8.666/93, a aplicação de cláusulas exorbitantes não decorre diretamente da previsão legal, exigindo também justificativa no caso concreto e inserção no instrumento contratual. Diogo de Figueiredo Moreira Neto propõe uma flexibilização das cláusulas exorbitantes em cada situação contratual conjugada com a *teoria da dupla motivação* pois, embora o interesse público seja indisponível, ele pode ser adequado em cada contrato a fim de que sejam especificadas as condições em que será atendido. Portanto, a Administração deveria avaliar caso a caso a possibilidade de inserir as cláusulas exorbitantes, contudo, é imprescindível que haja motivação quando da escolha por qual prerrogativa utilizar. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. “O futuro das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos”. In: OLIVEIRA, Farlei Martins Riccio de (coord.). *Direito Administrativo Brasil-Argentina - estudos em homenagem a Agustín Gordillo*. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pp. 81-96.

<sup>108</sup> Confira-se o seguinte excerto do Acórdão TCU-Plenário nº 1344/2015: “5.21. Assim, as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços devem se submeter aos princípios básicos da



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

diretrizes importantes ainda quando as estatais se subordinavam à Lei Federal nº 8.666/1993, ou seja, antes do advento da regra prevista no artigo 28, §3º da Lei Federal nº 13.303/2016<sup>109</sup>. Em síntese, já se reconhecia a *não incidência* ou *inaplicabilidade* de licitação para as empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica nas situações em que a aplicação daquela legislação seria óbice intransponível à atividade negocial da empresa, prejudicando o desenvolvimento de sua atividade-fim<sup>110</sup>. Muito embora os pressupostos autorizadores para a atuação no Estado no domínio econômico sejam substancialmente diversos do fomento estatal destinado à atividades de CT&I, vale reconhecer também aqui que a autorização legal conferida às ICTs públicas para prestar serviços técnicos especializados igualmente se mostra incompatível com a aplicação das regras previstas na Lei de Licitações, as quais não se aplicam ao cenário em que o Estado é contratado pelo particular.

---

*licitação da Lei 8.666/1993, até a edição da lei de que trata o parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição Federal na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, podendo prescindir da licitação para a contratação de bens e serviços que constituam sua atividade-fim, nas hipóteses em que o referido diploma legal constitua óbice intransponível à sua atividade negocial, sem olvidar, contudo, da observância dos princípios aplicáveis à Administração Pública, bem como daqueles insertos no referido Estatuto Licitatório".* Vejam-se, também, a Decisão nº 663/2002 e os Acórdãos TCU-Plenário nº 1268/2003, nº 1581/2003, nº 403/2004 e nº 777/2008.

<sup>109</sup> "Art. 28. (...) § 3º São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações:

I - comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas mencionadas na *caput*, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais"

<sup>110</sup> "Em suma, quando o Estado se dispuser a atuar no mercado, deverá submeter-se a exigências próprias características do setor. Um dos pontos fundamentais da organização empresarial, indispensável à obtenção do sucesso econômico, reside na autonomia para organização dos fatores da produção. Essa autonomia pode exigir, em alguns casos, a adoção de práticas informacionais para seleção da melhor alternativa. Na maior parte dos casos, isso ocorre com as atividades-fim, mas isso não pode ser estabelecido como regra absoluta. Pode haver atividades-fim que comportam contratação mediante prévia licitação, tanto como pode existir atividade-meio que exija solução imediata e destituída de formalidade. A ausência de licitação derivará, então, da impossibilidade de obter sucesso na atividade empresarial se for aplicada a licitação, eis que isso eliminará margens de autonomia indispensáveis e inerentes à atuação no mercado". JUSTEN



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

56. A aplicação do direito civil como fonte subsidiária e supletiva dos contratos de prestação de serviços técnicos especializados por ICTs não corresponde, contudo, à ab-rogação completa das regras do direito administrativo. Afinal, e mesmo afastada a disciplina da Lei de Licitações sobre a matéria, há regras constitucionais e legais que se dirigem ao Poder Público de modo subjetivo, *rationae personae*, e que incidirão mesmo quando órgão ou entidade da Administração houver sido contratada para prestar serviços ao particular. Por esse motivo é que se afirma, *supra*, que o contrato em exame se caracteriza por um regime de direito privado parcialmente derogado pelo direito administrativo.

56.1. É o caso, por exemplo, do dever de **publicidade** relativo ao contrato celebrado com o particular, que decorre não somente do *caput* do artigo 37 da Constituição, mas também do artigo 8º, §1º, inciso IV da Lei de Acesso à Informação (“LAI”)<sup>111-112</sup>, que se refere amplamente à divulgação de informações referentes a “*todos os contratos celebrados*” como medida de transparência ativa. Essa diretriz pode ser excepcionada em casos de segredo industrial, que são ressalvados pelo artigo 22 da LAI<sup>113</sup>.

56.2. A regra da **impessoalidade**, ainda, orienta a ICTESP a praticar valores uniformes no mercado pelas atividades que realiza. Muito embora a precificação de atividade de natureza intelectual não seja, em todos os casos, passível de

---

FILHO, Marçal. *Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*. 16ª. ed. rev., atual., e ampl. São Paulo: Fórum, 2014, p. 38.

<sup>111</sup> “Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo: (...)

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a **todos os contratos celebrados**”

<sup>112</sup> Vale lembrar que o artigo 22 da mesma Lei nº 12.527/2011 permite expressamente que se limite a publicidade, excepcionalmente, quando estiverem presentes hipóteses de segredo industrial.

<sup>113</sup> “Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público”



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

determinação completa *ex ante*, a recomendação da PGE para esses casos é que os critérios para a formação do preço – como, p.e., o valor horário de honorários de pesquisadores, ou os custos envolvendo a realização de exames, ensaios e estudos clínicos – sejam divulgados mediante ato do dirigente máximo da ICTESP, divulgado no Diário Oficial e na página eletrônica da instituição, podendo ser revistos periodicamente. Atividades que, pela sua natureza, impossibilitem a prestação de serviços a mais de um destinatário, implicando em algum grau de exclusividade, podem ser viabilizadas por meio da realização de um chamamento público, de caráter facultativo, em que a ICTESP oferte as suas atividades a quem oferecer a proposta mais vantajosa.

**57.** Por fim, vale fazer um comentário final relativo às tentativas de imposição de cláusulas contratuais por parte do particular contratante à ICT contratada – circunstância que, por vezes, é relatada pelos NITs como condição para que a própria contratação ocorra. Nesses casos, a primeira recomendação dirigida às ICTESP é que, por intermédio das Consultorias Jurídicas das Secretarias de Estado a que se encontrem vinculadas, **solicitem o auxílio da PGE nas negociações**<sup>114</sup>. A submissão ao regime de direito privado comum, ainda que parcialmente derogado por algumas normas de direito administrativo, deixa clara a impossibilidade de se recorrer ao amparo de cláusulas exorbitantes, o que exige o exame ainda mais cauteloso da ICTESP em relação às condições negociais e jurídicas em que se dará a contratação.

**57.1.** Com relação ao pleito de aplicação de legislação estrangeira nos contratos firmados com ICTs do Estado de São Paulo, vale lembrar que a regra de Direito Internacional Privado para identificação do direito material aplicável, nos termos do artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do

---

<sup>114</sup> Este ponto de particular relevância para as ICTESP que não contem com fundações de apoio.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

Direito Brasileiro, é que as obrigações se regem pela lei do país em que se constituírem, regendo-se pelo ordenamento “(...) a obrigação a ser executada no Brasil”<sup>115</sup>. A aplicação do direito brasileiro, portanto, é a regra geral aplicável aos casos em que houver a contratação da ICTESP para prestar serviços técnicos especializados em território nacional. Circunstâncias excepcionais, mormente quando o ajuste restar caracterizado como contrato de adesão, podem justificar a aplicação excepcional do direito estrangeiro nesses casos, na linha esposada pelo Parecer CJ/SDE nº 07/2020<sup>116</sup>, aprovado pela Procuradora Geral do Estado.

**57.2.** Para a eleição do foro competente para dirimir as controvérsias decorrentes do contrato deve ser indicada a comarca da capital do Estado de São Paulo – mudança essa que, quando solicitada pelos NITs, tem sido aceita em quase a totalidade dos casos. A participação de ICTs públicas federais pode tornar necessário o deslocamento da competência para a seção judiciária de São Paulo, preservando a competência da Justiça Federal. Note-se que a previsão de arbitragem mediante a introdução de cláusula compromissória também é possível para os litígios envolvendo direitos patrimoniais disponíveis<sup>117</sup>, observadas as regras do recente Decreto Estadual nº 64.356/2019 quanto

---

<sup>115</sup> “Art. 9º Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.

§ 1º Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato.

§ 2º A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente”

<sup>116</sup> Pareceristas Procuradores do Estado Dra. Adriana Ruiz Vicentin e Dr. Rafael Carvalho de Fassio.

<sup>117</sup> O alcance desta expressão, de forma proposital, não foi delimitado na regulamentação estadual em razão da divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do tema. Assim, tomando por baliza a ideia de direito patrimonial disponível, o escopo da cláusula compromissória dos contratos de prestação de serviços técnicos especializados por ICTESP deve ser definido à luz do caso concreto, quando da modelagem contratual, com o auxílio da Assistência de Arbitragens da área do Contencioso Geral. No que toca à publicidade do procedimento arbitral, o artigo 12 do Decreto, embora determine que os atos do procedimento arbitral sejam públicos, ressalva as hipóteses legais de sigilo ou segredo de justiça, o que se mostra adequado às



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

ao procedimento prévio à arbitragem e à escolha das Câmaras Arbitrais.

## VI. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DE LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

### a) O conceito de “criação” da Lei de Inovação e a tutela jurídica da propriedade intelectual

58. Antes de tratar especificamente sobre os contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento de propriedade intelectual, é importante tecer breves considerações sobre como se dá a proteção dos direitos em tela. Com efeito, a propriedade intelectual<sup>118</sup> é um gênero do qual fazem parte a propriedade industrial, o direito autoral e outros direitos oriundos de criação imaterial que sejam protegidos de maneira especial (*sui generis*) pela legislação, conforme ilustra o quadro a seguir:



Figura 3 - Modalidades de tutela jurídica da propriedade intelectual no Brasil. Em azul, são indicados os direitos abrangidos pelo conceito de “criação” previsto na Lei de Inovação.

especificidades dos contratos em exame caso se discutam aspectos de direitos protegidos ou segredo industrial.

<sup>118</sup> O artigo 2º, “viii”, da Convenção que instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (“OMPI”) define propriedade intelectual como o conjunto dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo\\_pub\\_250.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf).



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

**59.** A Lei de Inovação define **criação**<sup>119</sup> como invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado<sup>120</sup>, nova cultivar<sup>121</sup> ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores (artigo 2º, inciso II).

**60.** Ao contrário do que ocorre com a proteção das obras intelectuais derivadas da própria criação (por exemplo, os direitos autorais), cujo registro é facultativo e tem efeito meramente declaratório<sup>122</sup>, os direitos de propriedade industrial, que tem por finalidade fornecer mecanismos legais de controle da concorrência para assegurar **o investimento dos criadores em PD&I só possuem proteção legal após o pedido perante o órgão competente**. Portanto, nesses casos, a concessão ou o registro tem efeito constitutivo<sup>123</sup>.

**61.** De acordo com o artigo 2º da Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (“Lei de Propriedade Industrial”), a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial ocorre mediante a concessão de **patentes**, nos casos de invenção e de modelo de utilidade (inciso I) ou de **registros**, nos casos de desenho industrial e marca

---

<sup>119</sup> Confira, a respeito, o verbete “criação”, de autoria de Fábio de Carvalho Groff, no Dicionário de Inovação. MENEZES, D. N. e SIQUEIRA NETO, J. F. (orgs). *Dicionário de Inovação Tecnológica*. Vol. 1. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2020. pp. 81-83.

<sup>120</sup> Segundo o portal do INPI na *internet* (<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/topografia/topografia-de-circuitos-integrados-mais-informacoes>), as topografias de circuito integrado são imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado. Em outras palavras, é o desenho de um *chip*.

<sup>121</sup> Cultivar é uma nova variedade de planta com características específicas resultantes de pesquisas em agronomia e biociências (genética, biotecnologia, botânica e ecologia), não simplesmente descoberta na natureza. Há, portanto, necessidade de intervenção humana na alteração da composição genética da planta para a obtenção de uma variedade de uma variedade que não é encontrável no meio ambiente.

<sup>122</sup> É o que ocorre com os direitos autorais, cujo registro destina-se eminentemente à prova de autoria e data de criação. A facultatividade do registro dos citados direitos está relacionada ao fato de que os direitos autorais estão intimamente ligados aos direitos da pessoa humana, isto é, direitos da personalidade, de cunho natural e universal, irrenunciáveis, imprescritíveis e impenhoráveis.

<sup>123</sup> Vale ressaltar que a proteção legal de segredos industriais, bem como a vedação à concorrência desleal, independem de registro ou de concessão e igualmente se inserem no campo de proteção à propriedade intelectual.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

(incisos II e III). Com exceção das cultivares, cujo procedimento para obtenção da proteção é realizado perante o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (“SNPC”), todos os demais segmentos de propriedade intelectual tratados pela Lei de Inovação como criação devem ter o pedido de proteção processado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia.

**62.** Vale lembrar que o artigo 30 do Decreto Paulista de Inovação determina que as patentes e registros de propriedade industrial advindas de contratos, parcerias, convênios e instrumentos congêneres firmados pela Administração Pública direta devem ser formalizados em nome do Estado de São Paulo, que figura portanto como o titular do direito de propriedade intelectual, indicando-se o nome da ICTESP responsável por seu gerenciamento. Geralmente são consideradas de desenvolvimento conjunto as criações e as inovações resultantes de parcerias entre ICT ou entre ICT e empresas, caso em que o registro ou concessão do direito será feito em regime de copropriedade<sup>124</sup>.

**63.** A patente é o instrumento de proteção mais utilizado no processo de inovação tecnológica. Assim como nos demais direitos de propriedade industrial, a concessão de um direito de exclusividade temporário sobre a exploração econômica da criação garante ao seu titular a possibilidade de retorno do investimento aplicado em PD&I, viabilizando outrossim o desenvolvimento e a comercialização de novos produtos e processos industriais. Segundo Calixto Salomão Filho, a tutela jurídica da propriedade industrial cria uma exceção à livre concorrência para incentivar o estímulo criativo e as atividades de pesquisa e desenvolvimento, buscando corrigir a falha de mercado que, de forma assemelhada à provisão de bens públicos (em sentido econômico, aqueles *não exclusivos e não rivais*)<sup>125</sup>, gera um indesejado efeito carona (“*free rider*”) a

---

<sup>124</sup> Nos casos de copropriedade, aplicam-se no que couber, além das normas específicas de propriedade intelectual, os artigos 1.314 e seguintes do Código Civil.

<sup>125</sup> Sobre os bens públicos em sentido econômico, cf.: BENEVIDES PINHO, D.; VASCONCELOS, M. A. S.; TONETO JR., R; (orgs). *Manual de Economia*. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 285-287; e NUSDEO, Fábio. *Curso de Economia. Introdução ao Direito Econômico*. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. pp. 36-41.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

partir da propriedade imaterial<sup>126</sup>. Daí a ligação profunda entre o Marco Legal de CT&I e a legislação brasileira de propriedade intelectual.

### *b) Cessão, licença, transferência de tecnologia e segredo industrial*

**64.** Nos termos da Lei de Propriedade Industrial, os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis para todos os efeitos legais<sup>127</sup>, o que lhes permite serem licenciados, cedidos e até mesmo dados em garantia. A **licença** consiste na outorga de direito de uso ou de exploração da criação, ao passo que a **cessão** corresponde à transferência do próprio direito. Segundo Denis Borges Barbosa, no licenciamento o titular do direito confere uma autorização para uso ou exploração sem alienação, comprometendo-se a não exercer o seu poder de proibir o uso<sup>128</sup>. Nesse sentido, a utilização de uma criação protegida por terceiros, durante o período de vigência do direito, somente pode ocorrer mediante a celebração de um contrato de licenciamento, cessão ou transferência, podendo envolver o pagamento de *royalties* ao titular.

**65.** A licença voluntária<sup>129</sup> para exploração tem natureza contratual e o ajuste deve ser averbado no INPI para produzir efeitos em relação a terceiros, nos termos do artigo 62, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial<sup>130</sup>. Como a propriedade intelectual e os bens imateriais geralmente se qualificam como bens

---

<sup>126</sup> “A proteção à invenção industrial serve, por outro lado, ao estímulo criativo. Impedindo o free-riding, ou seja, o aproveitamento por parte daquele que não investiu na pesquisa dos resultados dela advindos, estimula a pesquisa e o desenvolvimento individual. A repressão ao free-riding encontra, portanto, um fundamento eminentemente concorrencial”. SALOMÃO FILHO, Calixto. “Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Público”. *Revista CEJ*, Brasília, n. 35, p. 12-19, out./dez. 2006. p. 14.

<sup>127</sup> “Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”

<sup>128</sup> “Pela licença, o titular do direito exclusivo autoriza o uso e o gozo do objeto de sua patente e sinal distintivo, ou, como o quer parte da doutrina, compromete-se a não exercer o seu poder de proibir o uso. Pela cessão, por sua vez, repassa a titularidade do direito, como ato voluntário inter vivos”. BARBOSA, Denis Borges *Contratos em Propriedade Intelectual*. Mimeo, p. 74. Disponível em [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufirj/contratos\\_propriedade\\_intelectual.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufirj/contratos_propriedade_intelectual.pdf).

<sup>129</sup> Há também o licenciamento compulsório, que visa a garantir a exploração efetiva do invento no país, pelo titular ou por terceiros legalmente licenciados, em que a licença é concedida independentemente da vontade do titular, mediante processo administrativo ou judicial (artigos 68 a 71 da Lei de Propriedade Industrial).

<sup>130</sup> “Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.”



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

não rivais<sup>131</sup>, podendo ser fruídos simultaneamente por mais de uma pessoa, a licença pode ser conferida em caráter **exclusivo ou não exclusivo**, de modo **oneroso ou gratuito**, a depender dos termos ajustados no contrato.

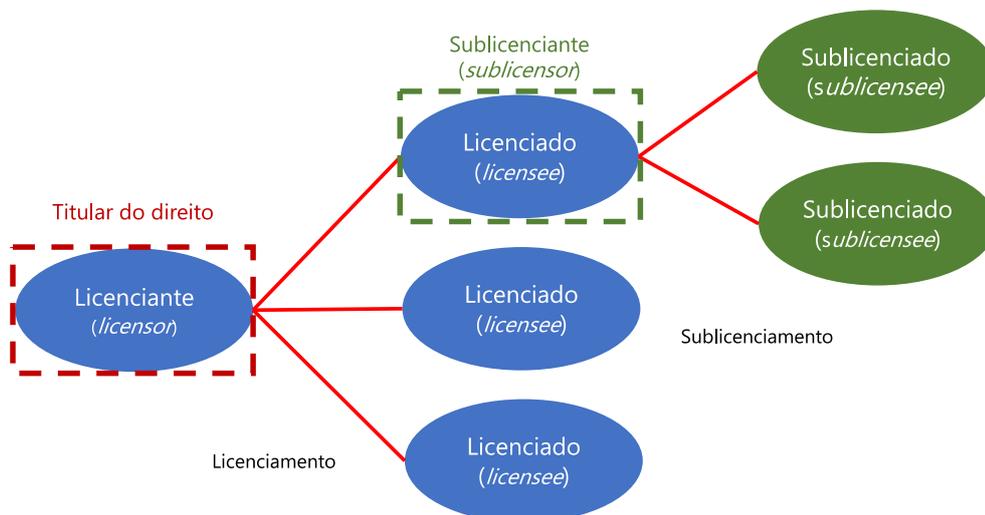


Figura 4 - Representação gráfica de licenciamento não exclusivo em que se admite, no contrato original celebrado com o titular do direito, o sublicenciamento.

**66.** O contrato de **transferência de tecnologia** tem escopo mais amplo, sendo entendido como um “(...) *contrato de saber fazer, ou de know-how, implicando obrigações de dar e fazer, entregar detalhes especificados da tecnologia e comunicar experiências*”.<sup>132</sup> Aqui, a contratação tem por objeto a aquisição de conhecimentos e técnicas que podem não estar amparados por direitos de propriedade industrial concedidos ou depositados no Brasil, ou serviços de assistência técnica<sup>133</sup> (o *know-how*, em si), destinados à produção de bens industriais e serviços. Nesse sentido, e mesmo quando o contrato de transferência de tecnologia abranger o licenciamento de algum direito de propriedade intelectual, será mais relevante esse conjunto de obrigações

<sup>131</sup> Ou seja, o consumo do bem por um agente econômico não impede o seu consumo simultâneo por outros, nem reduz a quantidade nem a qualidade desse mesmo bem, que pode ser fruído pelos demais. Economicamente, o custo marginal de produzir uma unidade adicional do bem não rival é zero ou próxima de zero em qualquer nível de produção.

<sup>132</sup> PIMENTEL, Luiz Otávio *et al.* *Manual Básico de Acordos de Parceria de PD&I*. Porto Alegre: Ed. PUC-RS, 2010. p. 31.

<sup>133</sup> Os serviços de assistência técnica devem ser objeto de contrato específico, denominado “Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica”. Estes serviços podem ou não caracterizar transferência de tecnologia, conforme definido na [Resolução INPI nº 156/2015](#). Em havendo transferência de tecnologia entre partes domiciliadas no Brasil, o contrato será passível de registro no INPI. Já os contratos de exportação de serviços de assistência técnica e científica, em que uma das partes não é domiciliada em território nacional, são dispensados de registro no INPI.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

de dar e de fazer conexas, por meio das quais as partes compartilharão experiências e conhecimentos correlatos à utilização da tecnologia transferida. O contrato, portanto, não fica restrito ao licenciamento<sup>134</sup>.

67. Por fim, e em direção oposta àquela que percorre o depósito de um pedido de patente (o que pressupõe a revelação da invenção, submissão de pedido ao INPI e a publicação do invento ao final do processo), o **segredo industrial** é muito utilizado em áreas onde os investimentos em PD&I são muito intensos, como na indústria de tecnologia da informação e comunicação, automobilística, alimentos e cosméticos, quando o titular preferir manter a sua invenção em segredo a pedir a concessão de um direito exclusivo ao Estado. O emprego do segredo de indústria como estratégia comercial para a proteção dos ativos intangíveis busca garantir à empresa uma exclusividade de fato, derivada da confidencialidade protegida pelo artigo 206 da Lei de Propriedade Industrial<sup>135</sup>, mas não configura nenhum direito de propriedade intelectual sobre as informações mantidas em sigilo.

---

<sup>134</sup> No âmbito dos países-membros da União Europeia, a transferência de tecnologia é um gênero, que tem entre as suas espécies os contratos de cessão, licença e saber fazer (*know-how*). Veja: Regulamento CE n° 772/2004 da Comissão Europeia, de 27/4/2004: “Artigo 1°, 1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: (...) b) “Acordo de transferência de tecnologia”, um acordo de concessão de licenças de patentes, um acordo de concessão de licença de saber-fazer [know-how], um acordo de concessão de licença de direitos de autor sobre programas informáticos ou um acordo misto de concessão de licenças de patentes, de saber-fazer ou de direitos de autor sobre programas informáticos, incluindo qualquer acordo desse tipo que contenha disposições respeitantes à venda e compra de produtos ou à concessão de licenças relativas a outros direitos de propriedade intelectual ou à cessão de direitos de propriedade intelectual, desde que essas disposições não constituam o objeto principal do acordo e estejam diretamente relacionadas com o fabrico dos produtos contratuais. É igualmente equiparada a acordos de transferência de tecnologia a cessão de patentes, saber-fazer, direitos de autor sobre programas informáticos ou uma conjugação dos mesmos, sempre que parte do risco associado à exploração da tecnologia incumba ao cedente, nomeadamente quando o montante a desembolsar pela referida cessão depender do volume de negócios realizado pelo cessionário relativamente aos produtos fabricados com base na tecnologia cedida, da quantidade de tais produtos fabricados ou do número de operações realizadas com base na utilização da tecnologia. [...] i) “Saber-fazer”, um conjunto de informações práticas não patenteadas, decorrentes da experiência e de ensaios, que é: i) secreto, ou seja, que não é geralmente conhecido nem de fácil obtenção, ii) substancial, ou seja, importante e útil para o fabrico dos produtos contratuais, e iii) identificado, ou seja, descrito de forma suficientemente completa, de maneira a permitir concluir que o saber-fazer preenche os critérios de caráter secreto e substancial”

<sup>135</sup> “Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades”



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

### *c) O licenciamento, a transferência de tecnologia e a cessão na Lei de Inovação*

**68.** O licenciamento e a transferência de tecnologia encontram-se previstos nos artigos 6º e 7º da Lei de Inovação, sendo objeto de dispensa de licitação prevista no artigo 24, inciso XXV, da Lei de Licitações. E a diferença entre os dois artigos reside no polo da relação jurídica que será ocupado pela ICT. Nesse sentido, o artigo 6º da Lei<sup>136</sup> e o artigo 50 do Decreto Paulista<sup>137</sup> tratam dos contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia que tenham por objeto criação desenvolvida pela ICTESP, isoladamente ou por meio de parceria, a terceiros. Note que, neste caso, a ICTESP é a titular da criação, agindo como licenciante do direito de propriedade intelectual. Já o artigo 7º<sup>138</sup>, que foi detalhado em São Paulo pelo artigo 51 do regulamento<sup>139</sup>, trata da hipótese oposta: ou seja, quando se trata de criação não desenvolvida originalmente pela ICTESP e esta receber, na condição de licenciada, o direito de uso ou de exploração da criação protegida por parte do seu respectivo titular.

**68.1.** Em ambos os casos, seja como licenciante, seja como licenciada, os artigos 50 e 51 do Decreto Paulista são explícitos ao exigirem a prévia manifestação do NIT, que avaliará a compatibilidade do ajuste proposto com a política de inovação da ICTESP, estimulando assim a sua ativa participação nas negociações envolvendo propriedade intelectual. Note-se que a dispensa de licitação do artigo 24, inciso XXV, aplica-se às duas hipóteses – seja quando a ICT pública figurar como licenciante, seja como licenciada<sup>140</sup>.

---

<sup>136</sup> “Art. 6º É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria”.

<sup>137</sup> “Artigo 50 - É facultado à ICTESP celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria, mediante prévia manifestação do NIT”.

<sup>138</sup> “Art. 7º A ICT poderá obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida”.

<sup>139</sup> “Artigo 51 - A ICTESP poderá obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida.

Parágrafo único - O exercício da faculdade prevista no “caput” deste artigo deverá estar de acordo com a política de inovação, sendo precedida de manifestação do respectivo NIT”.

<sup>140</sup> Para Carlos Ari Sundfeld e Rodrigo Pagani de Souza, “(...) o texto do inc. XXV do art. 24 não autoriza a ilação de que a contratação direta para transferência de tecnologia nele prevista teria sempre mão única — a privatizante, na qual a tecnologia passasse da ICT pública para a empresa privada —, jamais admitindo o inverso — isto é, a transferência de tecnologia da empresa privada para a ICT pública. O dispositivo alude



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

**68.2.** Vale lembrar que o artigo 13 da Lei de Inovação assegura ao criador o direito de obter participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos<sup>141</sup>, auferidos pela ICT que resultem 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 artigo 93 da Lei de Propriedade Industrial<sup>142</sup>. Esta participação poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação, nos termos da sua Política de Inovação.

**68.3.** Por fim, o artigo 6º, §3º da Lei de Inovação<sup>143</sup> e o artigo 50, §9º do Decreto Paulista<sup>144</sup> buscam assegurar as condições

---

*a transferências de tecnologias, simplesmente; é óbvio que alcança situações de capacitação tecnológica de qualquer das partes envolvidas (o inc. XXXII, que se refere também à transferência de tecnologia, tampouco permite qualquer ilação do tipo). Pressupor, inclusive sem base textual, que o inc. XXV teria apenas um sentido privatizante, isto é, que a Lei de Inovação teria buscado facilitar apenas e tão somente a capacitação tecnológica da iniciativa privada, proibindo contratações diretas envolvendo capacitação tecnológica de instituições públicas, também é distorcer os propósitos da lei” pp. 128-129. SUNDFELD, C.A. e SOUZA, R. P. "Parcerias para o desenvolvimento produtivo em medicamentos e a Lei de Licitações". *Revista de Direito Administrativo - RDA*, Rio de Janeiro, v. 264, p. 91-133, set/dez. 2013.*

<sup>141</sup> De acordo com o § 2º do artigo 13 da Lei Federal nº 10.973/2004, entende-se por ganho econômico toda forma de royalty ou de remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros da criação protegida, devendo ser deduzidos, na exploração direta e por terceiros, as despesas, os encargos e as obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual, e na exploração direta, os custos de produção da ICT.

<sup>142</sup> “Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

Parágrafo único. Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo”

<sup>143</sup> “Art. 6º. (...) § 6º 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.”

<sup>144</sup> “Art. 50. (...) § 9º - Celebrado o contrato de que trata o “caput” deste artigo, dirigentes, criadores ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de serviços são obrigados a repassar os conhecimentos e informações necessários a sua efetivação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal, respeitado o disposto no § 3º do artigo 6º”.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

para o exercício dos direitos de uso e exploração conferidos por meio do contrato de transferência de tecnologia e licenciamento, determinando que os dirigentes, criadores ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de serviços repassem, obrigatoriamente, os conhecimentos e informações necessários à efetivação do objeto contratual, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal, respeitadas as disposições formais de sigilo ou confidencialidade.

69. Quando celebrado no contexto de um acordo de parceria de PD&I, ou mesmo de um contrato de compartilhamento de instalações de ICTESP, o contrato de licenciamento e transferência de tecnologia assume feição acessória aos demais ajustes, obedecendo às regras já pactuadas entre as partes sobre titularidade da propriedade intelectual e participação na exploração dos resultados da criação desenvolvida. A correlação e interdependência entre diversos negócios jurídicos é comum no campo da pesquisa, desenvolvimento e inovação, como ilustra o **modelo CRADA** (“*Cooperative Research and Development Agreement*”), baseado na experiência do *Department of Defense* (“DoD”) e na legislação norte-americana, especialmente o *Innovation Act* de 1980 e o *Federal Technology Transfer Act*, de 1986.

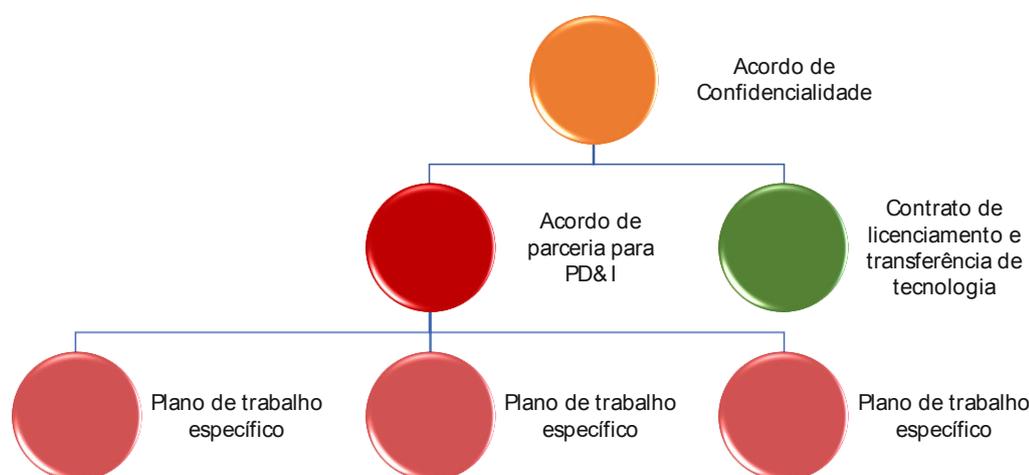


Figura 5 - Representação gráfica, inspirada no modelo CRADA, de ajustes que podem ser celebrados com base na Lei de Inovação, tomando como exemplo um acordo de parceria para PD&I.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

**70.** No caso de **licenciamento exclusivo**, a celebração do contrato será em regra<sup>145</sup> precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICTESP, com prazo mínimo de trinta dias corridos para a manifestação de interesse de eventuais interessados.

**70.1** A oferta tecnológica é um procedimento competitivo que busca obter a proposta de uso e exploração da criação que seja mais vantajosa para a ICTESP<sup>146</sup>. Não há óbices para que o critério de julgamento siga critérios de preço (i.e. maior percentual de *royalties*)<sup>147</sup>, preveja uma etapa de lances, nem que se adotem requisitos de qualificação técnica para selecionar o licenciado para explorar a criação de forma exclusiva – note que a Lei de Inovação autoriza expressamente que o procedimento aplicável a cada caso seja definido pela política de inovação da ICTESP.

**70.2.** Nesse caso, além da cláusula de exclusividade, o contrato de licenciamento disciplinará o prazo e as condições para a exploração da criação pelo detentor do direito exclusivo, findo o qual, se não tiver havido a comercialização, perderá a empresa detentora automaticamente o direito e a ICTESP poderá realizar, mediante outra oferta tecnológica, novo licenciamento<sup>148</sup>.

---

<sup>145</sup> Exceto se o objeto da transferência ou do licenciamento for fruto de desenvolvimento conjunto com empresa (p.e. em acordo de parceria de PD&I), caso em que o novo §1º-A do artigo 6º (bem como o artigo 50, §2º do regulamento paulista) expressamente dispensa a realização de oferta pública e autoriza a celebração do contrato de licenciamento exclusivo nesse caso.

<sup>146</sup> Esta é a opção de alguns dos procedimentos veiculados pela Universidade de São Paulo, por intermédio da página da Agência USP de Inovação (“AUSPIN”) na internet: <http://www.inovacao.usp.br/editais/>

<sup>147</sup> “Art. 6º. (...) § 1º 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 ICT, na forma estabelecida em sua política de inovação”

<sup>148</sup> “Art. 6º. (...) § 3º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento”



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

**71.** Por outro lado, o **licenciamento não exclusivo** torna dispensável a prévia realização de oferta tecnológica, autorizando a celebração do contrato diretamente pela ICTESP. Contudo, mesmo nesse caso o artigo 50, §4º do Decreto Paulista de Inovação determina que “(...) *deve ser assegurada a publicidade da oferta, de modo que todos os interessados possam ter conhecimento da possibilidade de exploração da tecnologia*”, o que torna necessária a realização de algum tipo de procedimento para oportunizar a todos os interessados o acesso à criação que será objeto de transferência de tecnologia ou de licenciamento.

**71.1.** Trata-se, aqui, de algo semelhante a um edital de credenciamento – hipótese específica de inexigibilidade de licitação caracterizada, na dicção de Carlos Ari Sunfeld<sup>149</sup>, pela “(...) *inviabilidade de competição por contratação de todos*”, amoldando-se assim à cláusula aberta do artigo 25, *caput*, da Lei Federal nº 8.666/1993. Na jurisprudência administrativa, os Pareceres PA nº 290/2007 e PA nº 60/2009 elencam como premissas do credenciamento não só a pluralidade de contratações, mas também a igualdade nos preços praticados e a ausência de escolha do contratado pela Administração<sup>150</sup>, atendendo assim aos princípios constitucionais da impessoalidade e da publicidade.

**71.2.** No licenciamento não exclusivo, a regra parece ser que os preços decorrentes do uso e exploração da criação protegida sejam uniformes a todos os licenciados, admitindo-

---

<sup>149</sup> SUNDFELD, Carlos Ari. *Licitação e Contrato Administrativo*. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 42.

<sup>150</sup> Confira-se o seguinte excerto do Parecer PA nº 60/2009, da lavra da Procuradora do Estado Dra. Dora Maria de Oliveira Ramos: “(...) *são premissas da possibilidade de realização de credenciamento a pluralidade de contratos a serem firmados pela Administração, a igualdade dos preços ajustados e a circunstância de que a escolha do contratado não é feita pela própria Administração. A esses acrescente-se, ainda, a necessidade de que o sistema de credenciamento esteja sempre aberto ou, ao menos, seja periodicamente aberto, de forma a garantir a efetiva possibilidade de acesso de todos os interessados.*”.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

se a pactuação de preços diferentes com base em razões de interesse público, em caráter excepcional, em circunstâncias devidamente motivadas pelo NIT da ICTESP nos autos do respectivo processo administrativo<sup>151</sup>.

**71.3.** Vale destacar que as criações que forem reconhecidas como de “*relevante interesse público*” por ato do Secretário de Estado ao qual a ICTESP estiver vinculada somente poderão ser objeto de contrato de transferência de tecnologia e licenciamento para uso e exploração a título não exclusivo<sup>152</sup>, proibição veiculada em regra especial que incidirá mesmo quando a criação houver sido desenvolvida em parceria com a empresa que pretende obter o licenciamento.

**72.** Por fim, vale ressaltar que a **cessão**, que implica na transferência de titularidade dos direitos de propriedade da ICTESP sobre a criação por ela desenvolvida, encontra-se prevista no artigo 11 da Lei de Inovação e no artigo 49 do Decreto Paulista<sup>153</sup>. A cessão do direito a terceiro é em regra onerosa, sendo admitida em caráter gratuito apenas ao criador, para que os exerça em seu próprio nome, e exige sempre a manifestação do NIT, que justificará a transferência de titularidade do Estado de São Paulo à luz da política de inovação da ICTESP.

---

<sup>151</sup> “Art. 50. (...) § 5º - Na hipótese do § 3º deste artigo, poderão ser estabelecidos preços diferentes para a transferência e licenciamento, desde que justificado pelo interesse público”.

<sup>152</sup> “Art. 6º. (...) § 5º 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”.

<sup>153</sup> “Art. 11. Nos casos e condições definidos em normas da ICT e nos termos da legislação pertinente, a ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada e a título não oneroso, ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante remuneração.

Parágrafo único. A manifestação prevista no caput deste artigo deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da instituição, ouvido o núcleo de inovação tecnológica, no prazo fixado em regulamento”



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

### VII. CONCLUSÃO

73. Ante o exposto, submeto o presente opinativo à consideração da Senhora Procuradora Geral do Estado, a fim de que esta nota técnica possa servir como guia orientativo para uniformizar a interpretação e a aplicação dos instrumentos negociais previstos na Lei Federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, e no Decreto Estadual nº 62.817, de 04 de setembro de 2017, cujo estudo foi aprofundado neste documento, sem prejuízo das considerações que vierem a ser lançadas pelas Consultorias Jurídicas ou por outros órgãos de execução da Procuradoria Geral do Estado quando do exame dos casos concretos.

À consideração superior.

SubG-Consultoria, 2 de junho de 2020.

**RAFAEL CARVALHO DE FASSIO**

Procurador do Estado Assistente  
Coordenador do Núcleo Temático de Estudos e Pesquisas  
sobre Propriedade Intelectual e Inovação da PGE/SP



**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL**

**INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - NÚCLEO  
TEMÁTICO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE  
PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO**

**ASSUNTO: CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTOS DA PGE/SP  
SOBRE INSTRUMENTOS NEGOCIAIS PREVISTOS NA LEI  
FEDERAL nº 10.973/2004.**

**NOTA TÉCNICA: SUBG-CONS n.º 11/2020**

A Nota Técnica SUBG-CONS nº 11/2020 faz uma primorosa consolidação das teses e interpretações do Núcleo de Inovação da PGE acerca dos instrumentos negociais<sup>1</sup> previstos na Lei Federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (“Lei de Inovação”) e regulamentados, em São Paulo, pelo Decreto Estadual nº 62.817, de 04 de setembro de 2017 (“Decreto Paulista de Inovação”).

A proposta é que ela venha a servir de guia orientativo para uniformização, interpretação e aplicação desses instrumentos negociais, sem prejuízo das considerações que vierem a ser lançadas pelas Consultorias Jurídicas ou por outros órgãos de execução da Procuradoria Geral do Estado quando do exame dos casos concretos.

Por estar de acordo com a Nota Técnica SUBG-CONS nº 11/2020, encaminho-a para a Procuradora Geral do Estado, com proposta de aprovação.

São Paulo, 30 de junho de 2020.

**EUGENIA CRISTINA CLETO MAROLLA**  
**SUBPROCURADORA GERAL DO ESTADO**

---

<sup>1</sup> Contrato de Compartilhamento de Laboratórios, Equipamentos, Instrumentos, Materiais e Demais Instalações das ICTESP, Acordo de Parceria de PD&I, Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados por ICTESP a Particular, Contrato de Transferência de Tecnologia e de Licenciamento de Propriedade Intelectual



**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**GABINETE DO PROCURADOR GERAL**

**INTERESSADO:** PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - NÚCLEO  
TEMÁTICO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE  
PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO

**ASSUNTO:** CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTOS DA PGE/SP  
SOBRE INSTRUMENTOS NEGOCIAIS PREVISTOS NA LEI  
FEDERAL nº 10.973/2004.

1. Aprovo a **Nota Técnica SUBG-CONS nº 11/2020**, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
2. Restituam-se os autos à Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral para prosseguimento.

GPG, em 01 de julho de 2020.

  
**MARIA LIA PINTO PORTO CORONA**  
**PROCURADORA GERAL DO ESTADO**