



UFSM

Pró-Reitoria de Inovação
e Empreendedorismo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo
(Proinova)

PROPOSTA DE LICENCIAMENTO

Título da Tecnologia Aqui

Número da Patente Aqui

Empresa Parceira

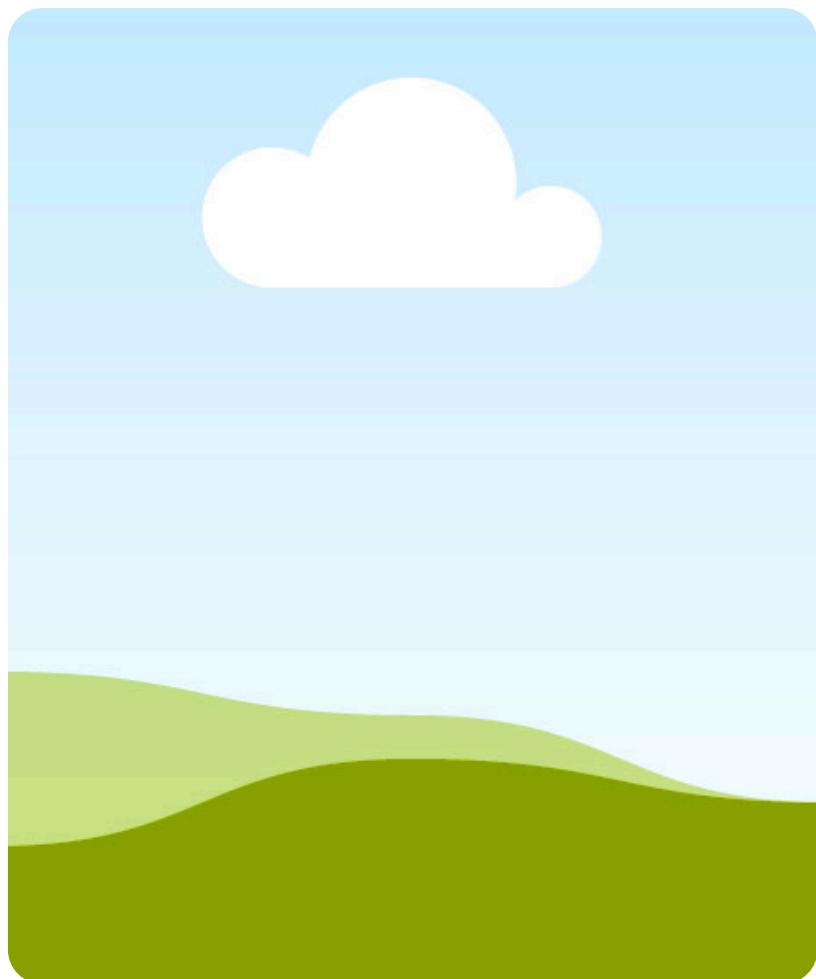
Nome da Empresa Aqui

Santa Maria | 2024

SUMÁRIO

OBJETO	3
MODALIDADE CONTRATUAL	4
METODOLOGIA DE VALORAÇÃO	6
VALORAÇÃO	8
PROPOSTA DE VALORAÇÃO	9
CONTATO	10

OBJETO



MODALIDADE CONTRATUAL

O licenciamento de tecnologia é um processo pelo qual o detentor dos direitos de uma tecnologia, inovação, patente, software, know-how ou outra forma de propriedade intelectual autoriza outra parte, o licenciado, a utilizar, produzir, distribuir, vender ou de alguma forma aproveitar esses direitos em troca de uma contraprestação pecuniária, geralmente na forma de royalties.

Esse processo permite que a Universidade detentora da tecnologia valiosa compartilhe seu conhecimento e ativos intangíveis com outras empresas ou indivíduos, permitindo que eles explorem, desenvolvam e comercializem a tecnologia sob certas condições e termos estipulados em um contrato de licenciamento.

O processo de licenciamento envolve a negociação e a elaboração de um contrato de licenciamento que detalha os termos e condições da transferência da tecnologia, incluindo a duração da licença, os direitos e obrigações de ambas as partes, as taxas de royalties, as restrições de uso, a proteção da propriedade intelectual e outras cláusulas relevantes. É importante que todas as partes envolvidas no licenciamento entendam claramente os termos do contrato e que ele seja elaborado de maneira apropriada para proteger os interesses de ambas as partes, além de estar em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Ressaltamos que o presente processo sujeitar-se-á às normas das Leis 9.279/96, 10.973/04 e 13.243/16.

Dentre as ações que envolvam o licenciamento, uma das mais importantes é a valoração, pois envolve a determinação do valor monetário atribuído à tecnologia que está sendo transferida de uma empresa para outra. A valoração é importante tanto para o licenciante quanto para o licenciado, pois influencia os termos financeiros do acordo de transferência e ajuda a estabelecer uma base justa para a transação. A valoração da tecnologia pode ser um desafio, uma vez que o seu valor, geralmente, não é facilmente quantificável ou tangível como outros ativos.

Adicionalmente, o processo de valoração em um licenciamento pode contribuir para a segurança jurídica. Entre as contribuições podemos destacar:

- a) estabelecimento de termos claros;
- b) proteção dos interesses das partes;
- c) fundamentação em critérios objetivos;
- d) cumprimento de requisitos legais e regulatórios;

Em suma, o processo de valoração fornece uma estrutura clara e objetiva para estabelecer os termos financeiros e os detalhes do licenciamento. Isso contribui para a segurança jurídica, garantindo que as partes envolvidas tenham um entendimento comum e documentado do valor, obrigações e benefícios da transferência.

Com base nisso, a presente proposta de licenciamento busca apresentar a metodologia de valoração da tecnologia **"Título da Tecnologia"**. Como contrapartida, a Universidade será remunerada por meio de royalties pelos direitos da propriedade intelectual.

Com o objetivo de encontrar o valor justo da presente tecnologia bem como pelo subsídio informacional disposto, considerou-se a metodologia oriunda da Regra dos 25% para apurar os royalties que irão remunerar o presente licenciamento.

METODOLOGIA DE VALORAÇÃO

Adicionalmente, considerando as características da tecnologia a ser agregada na empresa e a possibilidade de compararmos os efeitos incrementais da tecnologia, sugere-se a utilização da **Regra dos 25%** para definição do percentual de royalties a ser firmado entre as partes, quando a empresa compor o custo e o preço de venda da tecnologia.

A Regra dos 25% apresenta-se como uma opção viável no presente caso porque não exige maiores detalhamentos sobre o percentual de royalties na fase de desenvolvimento do projeto. Ainda assim, trata-se de uma metodologia robusta que considera todo o investimento financeiro/econômico, riscos tecnológicos e mercadológicos envolvidos.

A Regra dos 25% tem como objetivo encontrar o percentual de royalties justo, com base no benefício auferido com sua comercialização (aumento da receita ou redução de custos), sendo fracionado no percentual de 25% para a Universidade (licenciante) e 75% para o licenciado. Esse entendimento leva em consideração que a maior parcela das responsabilidades e dos riscos relacionados ao sucesso do negócio são assumidos pela empresa parceira – o que justifica a sua adoção. Além disso, trata-se de uma regra usual em diversos setores / indústrias para firmar acordos de licenciamento / transferência de tecnologia.

Regra dos 25%

Quando a tecnologia proporcionar uma redução de custos, tem-se como cálculo: **Royalties = 25% x (Custos economizados) ÷ Receita**. Por seu turno, quando tratar-se de aumento nos lucros, o cálculo é realizado da seguinte forma: **Royalties = 25% x (Lucro Operacional) ÷ Receita**.

Para fins de exemplificação, considere que a tecnologia desenvolvida tem potencial de gerar uma receita de R\$ 1.000.000,00 e aumentar o lucro operacional (Receita - Despesas operacionais) em R\$ 200.000,00 com a sua venda. Nestes termos, o cálculo será o seguinte:

$$25\% \times \left(\frac{\text{Lucro Operacional}}{\text{Receita}} \right)$$

$$25\% \times \left(\frac{200.000,00}{1.000.000,00} \right)$$

$$25\% \times (0,2)$$

$$\text{Royalties} = 5\%$$

Regra dos 25%

VALORAÇÃO

Com base na metodologia exposta, geramos uma proposta de pagamento de royalties conforme o valor que esta tecnologia gerará dentro do mercado em que está inserida, sendo, portanto, a incidência da Regra dos 25% sobre este valor agregado.

INserir	TABELA COM PREMISSAS	

Com as premissas acima, é possível identificar o valor agregado da tecnologia sobre a reutilização do resíduo da casca de arroz, dado a majoração da Margem Operacional da empresa.

INserir TABELA COM PROJEÇÃO DE ROYALTIES		

Destacamos que essa margem é líquida de impostos (ICMS, PIS e COFINS), de custos variáveis, de custos fixos, de despesas de depreciação e também de despesas com impostos sobre a renda.

METODOLOGIA DE VALORAÇÃO

1. Tipo

“Tipo de transferência”

2. Remuneração

Royalties destinados à universidade

3. Periodicidade do pagamento

Propomos que o pagamento de royalties siga uma periodicidade
XXXX.

4. Exploração comercial

Conforme a legislação vigente baseada na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, a “Nome da Empresa” (licenciante) terá o prazo máximo de XX meses, a contar da assinatura do contrato para iniciar a exploração comercial da tecnologia.

5. Vigência contratual

Dar-se-á conforme o período de proteção da patente.

CONTATO

Em sendo necessário algum esclarecimento, informação adicional ou de uma eventual adequação dos termos da presente proposta, por favor, não hesite em entrar em contato com a equipe do Núcleo de Prospecção e Valoração pelo e-mail **proinova.nvp@ufsm** ou pelo número de telefone **(55) 3220-8887**. Estamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional que possa ser útil.

Santa Maria, RS. **xxxx** de 2024.

Atenciosamente,

Daniel Pinheiro Bernardon
Pró-Reitor de Inovação e Empreendedorismo

Lauren Peres Lorenzoni
Coordenadora de Transferência de Tecnologia e Propriedade
Intelectual

Cibele Silva do Couto
Núcleo de Prospecção e Valoração
Coordenadoria de Transferência de Tecnologia e Propriedade
Intelectual

CONTATOS

 ufsm.br/pro-reitorias/proinova

 (55) 3220-8887

 Núcleo de Prospecção e Valoração:
proinova.npv@ufsm.br

 Núcleo de Propriedade Intelectual:
proinova.pi@ufsm.br

 Núcleo de Apoio a Projetos: proinova.nap@ufsm.br

 [/proinova.ufsm](https://www.facebook.com/proinova.ufsm)

 [@proinova.ufsm](https://twitter.com/proinova.ufsm)

 [/company/proinovaufsm](https://www.linkedin.com/company/proinovaufsm)