

Publicações da Escola da AGU

Propriedade Intelectual: conceitos e procedimentos volume 2

Autores

Leslie de Oliveira Bocchino, Luiz Otávio Pimentel, Maria Cristina Cesar de Oliveira, Mauro Sodré Maia, Roberto Roberval Ritter Von Jelita, Rogério Filomeno Machado, Jezihel Pena Lima, Milton Luiz Horn Vieira, Rosa Maria Vidal Pena, Soraya Helena Coelho Leite, Luciana Maria Baiocco Ikegaki, .

Publicações da Escola da AGU	Brasília	n. 14	p. 1-196	janeiro 2012
---------------------------------	----------	-------	----------	--------------

Publicações da Escola da AGU

Escola da Advocacia-Geral da União

SIG - Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 06, lote 800
CEP 70610-460 – Brasília – DF Telefones (61) 2026-7368 e 2026-7370
e-mail: escoladaagu@agu.gov.br

ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams

DIREÇÃO GERAL DA AGU

Fernando Luiz Albuquerque	Substituto do Advogado-Geral da União
Marcelo Siqueira Freitas	Procurador-Geral Federal
Hélia Maria Betero	Procuradora-Geral da União
Adriana Queiroz de Carvalho	Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy	Consultor-Geral da União
Ademar Passos Veiga	Corregedor-Geral da AGU
Grace Maria Fernandes Mendonça	Secretaria-Geral de Contencioso

DIRETORA DA ESCOLA DA AGU

Juliana Sahione Mayrink Neiva

COORDENADORA-GERAL SUBSTITUTA

Andrea Takenaka Dias

EDITOR RESPONSÁVEL

Juliana Sahione Mayrink Neiva

COORDENADORAS DA PUBLICAÇÃO

Juliana Sahione Mayrink Neiva

Leslie de Oliveira Bocchino

Apoio Institucional: Escola da AGU

Secretaria Editorial: Antonio Barbosa da Silva/Niuza de Lima

Diagramação: Niuza de Lima

Capa: Heitor Éckeli

Os conceitos, as informações, as indicações de legislações e as opiniões expressas no conteúdo publicado, são de responsabilidade exclusiva de seus autores.

Publicações da Escola da AGU: Propriedade Intelectual: conceitos e procedimentos - v. 2 - Escola da Advocacia-Geral da União Ministro Victor Nunes Leal - Ano IV, n. 14 (jan/2012).- Brasília: EAGU - mensal.

A partir do ano III, n. 8 passou a ser periódico Bimestral. e a partir do ano IV, n° 14 periodicidade mensal

ISSN 2236-4374

1. Direito Público – Brasil I. Título. II. Série

CDD 340.5
CDU 34(05)

SUMÁRIO

Agradecimentos.....	5
Apresentação	7
Prefácio	11
Princípios de Direito Administrativo Aplicados à Propriedade Intelectual	
<i>Leslie de Oliveira Bocchino</i>	15
Direitos de Autor de Obras Intelectuais Criadas nas Instituições Públicas de Ensino para a Educação a Distância	
<i>Luiz Otávio Pimentel</i>	43
Propriedade Intelectual e Conflitos Normativos	
<i>Maria Cristina Cesar de Oliveira</i>	65
Propriedade Industrial e Patentes Farmacêuticas um Breve Histórico e Questões Atuais	
<i>Mauro Sodr�e Maia</i>	89
N�cleos de Inova��o Tecnol�gica	
<i>Roberto Roberval Ritter Von Jelita</i>	
<i>Rog�rio Filomeno Machado</i>	
<i>Jezihel Pena Lima</i>	
<i>Milton Luiz Horn Vieira</i>	127
Propriedade Intelectual e as Rela��es entre as Institui��es Federais de Ensino Superior e as Funda��es de Apoio	
<i>Rosa Maria Vidal Pena</i>	151
Confidencialidade e Propriedade Intelectual: aspectos gerais	
<i>Soraya Helena Coelho Leite</i>	
<i>Luciana Maria Baiocco Ikegaki</i>	167

AGRADECIMENTOS

O Grupo de Trabalho nomeado por meio da Portaria nº 02, de 1º de setembro de 2011, do Coordenador do Fórum de Procuradores-Chefes das Procuradorias Federais junto às Instituições Federais de Ensino Superior agradece as autoridades e os colegas abaixo pelo apoio e contribuição para a realização deste trabalho:

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral Federal, Dr. MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, pelo apoio e confiança no trabalho do Grupo, sempre demonstrando sua preocupação com o estudo continuado dos integrantes da Procuradoria Federal;

Ilustríssimo Senhor Coordenador do Fórum de Procuradores-Chefes das Instituições Federais de Ensino Superior, Dr. RONALDO GUIMARÃES GALLO, pela amizade e apoio aos membros do Grupo;

Ilustríssimo Dr. JORGE DE PAULA COSTA ÁVILA, Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI; Magníficos Reitores Msc. CARLOS EDUARDO CANTARELLI – UTFPR; Dr. JESUÉ GRACILIANO DA SILVA - IFSC; Dr. PAULO MÁRCIO DE FARIA E SILVA - UFAL; Dr. CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY - UFPA, pelo apoio financeiro e administrativo para o desenvolvimento deste trabalho;

Aos colegas Dr. LUIZ OTÁVIO PIMENTEL, Jurista e Professor da Universidade Federal de Santa Catarina; Dr. JEZIEL PENA LIMA, Procurador Federal PF/UFGD; MILTON LUIZ HORN VIEIRA, Coordenador do DesignLAB - Laboratório de Design – UFSC; LUCIANA MARIA BAIOTTO IKEGAKI, Bolsista BGCT FAPEMIG do Núcleo de Inovação e Propriedade Intelectual da Unifal-MG, pela rica colaboração aos colegas do Grupo na elaboração de artigos que compõem o presente trabalho;

Ao HEITOR ÉCKELI, Diretor de Comunicação do IFSC pela gentil colaboração ao elaborar a capa deste livro.

Leslie de Oliveira Bocchino

Procuradora Federal – Procuradora-Chefe/PF - UTFPR
Coordenadora do Grupo de Trabalho

Maria Cristina César de Oliveira Cascães Dourado
Professora da UFPA

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal – Procurador-Chefe/PF - INPI

Roberto Roberval Ritter Von Jelita
Procurador Federal – Procurador-Chefe/PF - IFSC

Rogério Filomeno Machado
Procurador Federal/PF - IFSC

Rosa Maria Vidal Pena
Procuradora Federal/PF - UFPA

Soraya Helena Coelho Leite
Procuradora Federal – Procuradora-Chefe/PF - UNIFAL

APRESENTAÇÃO

A constituição de um Estado democrático de direito impõe ao poder público conformar os seus atos ao império das leis, pois o respeito à legalidade formal e material é necessário – mas não suficiente – para conferir legitimidade ao Estado em uma democracia representativa. Isso torna a ciência do Direito um dos insumos mais relevantes para a administração e o administrador públicos, pois seu espaço de atuação resta inapelavelmente condicionado por balizas constitucionais e legais, o que torna a função de intérprete do Direito e os seus respectivos profissionais imprescindíveis ao Estado em qualquer de suas funções – legislativa, executiva ou judiciária.

Em razão disso, os advogados públicos, responsáveis, dentre outras atividades, pela consultoria e o assessoramento jurídicos da administração pública e de seus dirigentes, ou seja, pela interpretação jurídica interna da administração, têm um amplo espaço a ocupar na seara doutrinária como fontes do Direito. Toda a produção intelectual cotidianamente gerada nas procuradorias públicas pode e deve ser compilada e divulgada. Tendo em vista os imperativos da transparência e a frequente judicialização das políticas públicas, a juridicidade dessas políticas constantemente necessita ser confirmada pelos órgãos de controle internos, externos e sociais, bem como pelo Poder Judiciário. Por certo, o conhecimento produzido pela advocacia pública, desde que sistematizado, acaba auxiliando o convencimento daqueles órgãos.

No campo da propriedade intelectual, objeto do presente livro, a produção técnica da advocacia pública sempre esteve mais ligada às funções institucionais do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI enquanto agente executor dessa política, sem conferir relevo à situação particular dos entes estatais como sujeitos de direito. Se não há no Brasil uma consciência coletiva plenamente desenvolvida de reconhecimento e respeito ao patrimônio público material, que historicamente sempre foi considerado coisa de ninguém, mais recente ainda se mostram as preocupações acerca da proteção do patrimônio público imaterial, especialmente dos direitos de propriedade intelectual de titularidade do próprio Estado.

Na esteira da elevação das políticas de inovação tecnológica a um status de primeira grandeza no contexto das políticas públicas, remanesce com o Estado não somente a responsabilidade pelo seu

fomento, pois também se reservou a alguns de seus órgãos e entidades a efetiva execução de atividades de pesquisa. Como resultado dessas atividades, o Estado passa a assumir a titularidade de direitos próprios, inclusive de propriedade intelectual, e a tarefa de criar conforto jurídico à administração pública e a seus colaboradores cabe aos advogados públicos. Para tanto, mostra-se indispensável conhecer todo o instrumental jurídico específico desse campo do Direito e, ainda, compatibilizá-lo aos demais princípios e normas do Direito Administrativo.

Ocorre que essa não é uma tarefa trivial, seja pela novidade do tema ou por diversas angústias que a sua aplicação gera no intérprete do Direito, especialmente àquele com formação na seara do Direito Administrativo, como costuma ocorrer com os advogados públicos. Nesse sentido, inquietaram-me algumas críticas feitas pela academia acerca da dificuldade que algumas Procuradorias junto às Universidades Federais, por exemplo, estavam experimentando ao lidar com esse moderno campo de atuação destas instituições. E ainda que o insulamento não gere conhecimento relevante indefinidamente, era certo que havia espaço para ao menos iniciar dentro de casa as nossas buscas por esse conhecimento específico.

Por esse motivo, determinei a constituição, em 2010, de um Grupo de Trabalho dentro do Fórum de Procuradores-Chefes das Instituições Federais de Ensino Superior, com o objetivo de desenvolver estudos relativamente à transferência de tecnologia, parcerias de pesquisa e desenvolvimento para a inovação, bem como padronizar procedimentos para registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial junto ao INPI. Como primeiro resultado concreto do empenho de seus integrantes, foi publicado entre o final do ano de 2010 e o início de 2011, dentro da série *Publicações da Escola da AGU*, um volume dedicado a conceitos e procedimentos em propriedade intelectual (vol. 06), de sua autoria.

Não satisfeitos, os procuradores federais Leslie de Oliveira Bocchino, Roberto Roberval Ritter Von Jelita, Rogério Filomeno Machado e Rosa Maria Vidal Pena, todos com atuação destacada em Procuradorias junto a Instituições Federais de Ensino, o procurador federal Mauro Sodré Maia, atual Procurador-Chefe do INPI, e a professora Maria Cristina Cesar de Oliveira, ex-Procuradora-Chefe da UFPA, coautores daquela obra, juntam-se agora aos também procuradores federais Jezihel Pena Lima e Soraya Helena Coelho Leite, e ainda aos professores Luiz Otávio

Pimentel e Luciana Maria Baiocco Ikegaki, para lançar-se ao desafio de escrever esta série de artigos sobre o mesmo tema da propriedade intelectual. A partir desse diálogo entre a Procuradoria-Geral Federal e a academia jurídica, avança-se a passos largos na direção da composição de uma doutrina mais robusta sobre o assunto.

Não tenho dúvidas, pela qualidade de seus autores e do material produzido, que a presente obra representará um importante marco de referência não somente para os próprios procuradores federais, mas para todos aqueles que são chamados a estudar ou a atuar na seara da propriedade intelectual. Que venham outras parcerias como esta, entre os advogados públicos e os professores e estudiosos do Direito para engrandecer ainda mais a nobre ciência jurídica!

Marcelo de Siqueira Freitas
Procurador-Geral Federal

PREFÁCIO

Os estudos que seguem foram elaborados por eminentes profissionais de mais intensa atividade em nosso país, e revelam a grandeza do labor despendido. Os ilustres professores assumiram o desafio de se expor ao risco de dizer, com consistência e profundidade, a mais pura verdade, no espinhoso e controvertido campo da propriedade intelectual.

O que é mais significativo, num quadro de devastação perpetrada por uma ampla e saturada bibliografia, de pendor privatista e liberal, é o retorno ao postulado do equilíbrio entre produtores e consumidores dos ativos da propriedade intelectual, aceito em bases conceituais, na locução *interesse público*, que este livro emigra e transpõe. É muito difícil em nossos dias reconhecer que os interesses que são tão caros a nós brasileiros, e igualmente compartilhados de forma perene e unitária por toda a humanidade, sejam reduzidos a fórmulas e esquemas que descambam em contradições e antinomias, e redundem em desequilíbrios sociais.

Opções econômicas e políticas peculiares aos espíritos mais envolvidos com a virulência, com o porvir obscuro, com a trepidação pavorosa, que permitem tudo soçobrar e desaparecer, e impedem que o conhecimento seja a preocupação central dos povos, e reduzem todo progresso científico a uma forma de apropriação, a uma maneira clássica de servir ao seu titular, no mais puro instinto exclusivista e unilateral, algo que a civilização soube superar em todas as outras áreas de estudo, especialmente na noção de propriedade, agora submetida à sua função social – instituto paradigmático da propriedade intelectual.

Para evitar qualquer equívoco, lembro que os manuais nos ensinam que a nobre função do direito é a de assegurar a coexistência pacífica do grupo humano e de harmonizar a atividade dos membros da sociedade. E esse propósito resultaria numa ordem social marcada por um equilíbrio entre interesses opostos, entre as tendências conservadoras e novas, entre autoridade e liberdade, para darmos um exemplo mais próximo ao tema do livro. Esse é talvez o ponto vulnerável da forma como querem conduzir a propriedade intelectual.

Sob o influxo extremado de movimentos que gravitam em torno de certas companhias e dos países desenvolvidos que as hospedam, um reduzido número de Estados, e, por sua vez, um número certo de companhias, agrupados por acordos internacionais que subjugam todos os outros países, a propriedade intelectual é operada para manter o *status quo* atual dos Estados que se beneficiam e das empresas que

ostentam a qualidade de monopolizadoras do conhecimento, por força de lei. O resultado incontestável é um movimento de identificação dessas empresas com os seus países de origem. Rigorosamente falando, são verdadeiras empresas *etnocêntricas*, porque, assentadas nos países de origem, concentram-se neles, onde não são apenas sediadas, mas, neles mantêm a base de suas ações e a estrutura de operações nas quais todo o conhecimento é depositado, de modo a criar um supremo ideal, uma espécie de núcleo para o onde converge a verdade do mundo.

No decurso da experiência e dos acontecimentos merecem ser sublinhados, na compreensão da propriedade intelectual, a Revolução Francesa e a construção da propriedade intelectual como um direito de propriedade, e, em razão disso, a projeção econômica dos interesses de um único sujeito de direito, de uma única pessoa. E essa observação não destoa da premissa básica de que a propriedade intelectual encontra no Século XIX o ambiente de estímulo, crescendo e consolidando-se no curso de uma economia, que segue, na aparência, a uma versão clássica, na qual a livre iniciativa e a livre-concorrência seriam as palavras de ordem.

É a preocupação mais geral a de crer que a propriedade intelectual crescerá no estímulo de uma atuação clássica da economia e do Estado: o “*laissez faire, laissez aller, laissez passer*”! Em realidade, as questões de conteúdo, que interessam ao leitor, podem provocar uma visão abstrusa das indagações a que nos propomos fazer, mas, se podemos pensar, discutir, racionar, falar, pesquisar, trabalhar, viver a propriedade intelectual, o faremos com um único pano de fundo: a intervenção do Estado.

De conseguinte podemos afirmar que a propriedade intelectual é tão dependente do Estado quanto da criatividade humana. E se não raro sobrepõem o engenho e os seus aspectos econômicos sobre a atuação pública, olvidam que a própria criação da propriedade intelectual é resultado da intervenção indispensável do Estado *contra* a concorrência – sabidamente minimizada pelos privilégios dos inventores e criadores. Particularmente, esse aspecto anticoncorrencial, *per se*, já responderia aos liberais clássicos não fossem os ajustes que a ordem jurídica precisou determinar, seja por reconhecimento legal (violações à propriedade intelectual), seja por reconhecimento jurisprudencial (a concorrência desleal). Se nós atentarmos para os antecedentes de liberdade econômica, a propriedade intelectual não teria vez. Em uma palavra diremos: dependência. Ela é *dependente* do Estado.

Na verdade, não são poucos, nem sem renome os pensamentos que, ainda hoje, negam a função do Instituto Nacional da Propriedade

Industrial, o INPI, e que não distinguem o suporte e a característica fundamental que esse órgão exerce na incorporação e eficácia especializada do objeto dos direitos da propriedade intelectual.

E se tomarmos por base a figura do Estado, em termos absolutos, a atuação jurisdicional, uma outra função típica do Estado, talvez seja o grande mote, na prática mais generalizada hoje da propriedade intelectual. Seja numa ordem prática, seja numa ordem teórica, nunca deixou a propriedade intelectual de ser dependente da tutela jurisdicional, e hoje, mais do que nunca, as forças que a conduzem exercem seu império quase incontrastável através das inúmeras conclusões firmadas pelo Poder Judiciário.

Ao nos expressarmos nestes termos, o da intervenção do Estado, seja como legislador, seja como administrador, seja como juiz, não quero, de maneira alguma, negar a propriedade intelectual, e não acredito que seria desautorizar semelhante negação submetê-la a regras rígidas, que coíbam o abuso e que nos afastem dos desvios.

Contra os estudos servis aos interesses mais comezinhos, mais mesquinhos, mais reducionistas que o ensinamento sintético e elementar logrou nos últimos anos, acredito que o esforço do grande desenvolvimento de ideias, desenvolvido neste valioso trabalho, que abraça toda a vida jurídica, com a inteligência de espíritos enriquecidos, com imenso trabalho de pesquisa, sem perder o contato com a realidade e com as vivências, com merecida competência, sirva de exemplo neste país jovem, dinâmico e consciente do seu valor.

André R. C. Fontes

Desembargador no Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

Pós-doutorado em Propriedade Intelectual pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

PRINCÍPIOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO APLICADOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL

PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE LAW APPLIED TO INTELLECTUAL PROPERTY

Leslie de Oliveira Bocchino

Procuradora Federal. Chefe da Procuradoria da UTFPR. Professora dos Cursos de Especialização em Gestão de Negócios e em Gestão em Desenvolvimento de Produtos/UTFPR. Especialista em Direito Processual Civil/IBEL, Mestre em Engenharia/UFSC, Doutoranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC.

Introdução; 1 Princípios Constitucionais da Administração Pública; 2 Propriedade Intelectual; 3 Os princípios constitucionais da Administração Pública e a Propriedade Intelectual; 3.1 Princípio da Legalidade; 3.2 Princípio da impessoalidade; 3.3 Princípio da moralidade; 3.4 Princípio da publicidade; 3.5 Princípio da eficiência; 4 Princípios da Administração Pública e da Propriedade Industrial; 5 Considerações finais; Referências.

RESUMO: A importância dos princípios para compreensão e interpretação dos diversos ramos do direito é fato que não se questiona entre os profissionais da área. Os princípios possuem ainda maior importância quando relacionados ao direito administrativo considerando a inexistência de um código e a sua finalidade, voltada ao interesse público. A área relacionada à propriedade industrial está intrinsecamente atrelada ao direito público, razão pela qual desponta a necessidade de dar especial atenção a estes princípios sob o enfoque específico da propriedade intelectual. Além desta necessária correlação entre o direito constitucional e administrativo, a legislação específica relacionada à propriedade intelectual faz emergir princípios próprios, os quais podem servir de base para solução de conflitos, facilitando a sua interpretação e aplicação.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Administrativo. Propriedade Intelectual. Princípios.

ABSTRACT: The importance of the principles for understanding and interpreting the various branches of law is a fact that does not raise questions among professionals. The principles have even greater significance when related to administrative law given the lack of a code and its purpose, dedicated to the public interest. The area related to industrial property is intrinsically linked to public law, emerging the need to give special attention to these principles under the specific focus of intellectual property. In addition to the necessary correlation between the constitutional and administrative law, specific legislation related to intellectual property gives rise to its own principles, which can serve as a basis for resolving conflicts, facilitating the interpretation and application.

KEYWORDS: Administrative Law. Intellectual Property. Principles.

INTRODUÇÃO

O presente artigo abordará os princípios constitucionais da Administração Pública fazendo correlação deles com as normas referentes à propriedade intelectual.

Os princípios constitucionais possuem função fundamental na compreensão, interpretação e aplicação do sistema de direito. Eles dão o norte a ser seguido pela atividade administrativa, dos quais ela não deve se afastar. É possível dizer que os princípios constitucionais se constituem na carta de navegação da nau que é o Brasil.

Os princípios são os mandamentos nucleares de um sistema, ou seja, são os verdadeiros alicerces que irradiam sobre diferentes normas (GASPARINI, 2008; MELLO, 1995).

Canotilho (2003) faz uma importante distinção entre princípios hermenêuticos e princípios jurídicos. Os primeiros desempenham função argumentativa ou revelam normas que não são expressas por qualquer enunciado legislativo, o que permite ao jurista o desenvolvimento, a integração e a complementação do direito. Os princípios jurídicos são normas ou regras jurídicas impositivas, os quais contêm exigência que *prima facie* devem ser realizados.

Para Cesar de Oliveira (2009) o sistema normativo do direito é composto por normas-princípio e normas-regra. Os princípios jurídicos se inserem no direito como uma dimensão da moralidade que se reconhece da observação da prática social, historicamente considerada. Já as regras jurídicas funcionam, em geral, como instrumento de materialização dos princípios.

Os princípios jurídicos possuem, além da função teleológica ou finalística, a metodológica, pela qual as regras do sistema adquirem sentido e coerência (BOCCHINO *et al*, 2010).

Tendo os princípios constitucionais da Administração Pública como foco, e considerando a propriedade industrial como ramo do direito administrativo, torna-se importante a correlação prática entre tais institutos.

Tal importância e correlação depreendem-se do fato de ser o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI uma autarquia federal e, de acordo com a Lei nº 9.279, de 1996, a Lei nº 9.609, de 1998 e a Lei nº 11.484, de 2007, responsável pelos registros de marcas, de desenho industrial, de indicações geográficas, de topografia de circuitos integrados e de programas de computadores, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial.

Apesar da aplicação dos princípios da Administração Pública à propriedade intelectual, deste instituto depreendem-se princípios próprios, os quais são importantes na interpretação e aplicação do direito relacionado à área. Alguns destes princípios também serão abordados neste artigo.

1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O art. 37 da Constituição Federal de 1988 aponta expressamente os princípios da Administração Pública, quais sejam, o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estes podem ser chamados de princípios jurídicos, pois uma vez positivados na Carta Magna, tornam-se regras, das quais o administrador público não pode se afastar.

Segundo Moraes (2002) a partir do seu artigo 37 a Constituição Federal consagra as normas básicas regentes da Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes, proclamando os princípios essenciais para probidade e transparência na gestão da coisa pública.

A título de curiosidade, observe-se que a Constituição Portuguesa enumera princípios semelhantes para a Administração Pública daquele país, quais sejam, legalidade, prossecução do interesse público, respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, igualdade, proporcionalidade, justiça e imparcialidade.

Fato é que em ambas as constituições, o que se procura proteger é a boa administração, dirigida com respeito às pessoas e às normas regentes de cada país.

Os princípios são os pilares que sustentam a ordem jurídica, possuindo força cogente e servindo de inspiração para elaboração e execução das normas, respectivamente. Neste sentido, eventual ofensa a um princípio é muito mais danosa do que um descumprimento da norma, posto que afrontar um princípio implica desrespeitar a ordem jurídica em sua gênese (NOGUEIRA, 2009).

Na visão de Justen Filho (2005), para obtenção de um sistema jurídico justo é necessário que a organização jurídica do País contemple de modo equilibrado as regras e os princípios.

No direito administrativo, os princípios possuem ainda maior importância, considerando a inexistência de um código que abranja toda a gama de legislação a respeito. Neste contexto, os princípios servem como norte para solução de demandas e merecem total atenção pelo operador do direito.

Na esfera infraconstitucional, o marco referencial dos princípios administrativos está na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, cujo art. 2º

aponta os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Considerando os princípios consagrados no direito pátrio acima mencionados, toda atuação da Administração Pública, por seus agentes, deve demonstrar em seus atos, de modo inequívoco, a sua pertinência principiológica e os princípios jurídicos que materializa.

É fato que na doutrina relacionada ao direito administrativo é possível encontrar diferentes princípios que regem a Administração Pública, porém, todos os autores convergem acerca da importância de tais princípios para o entendimento e compreensão deste ramo do direito. Conforme observa Di Pietro (2006), os princípios da administração pública permitem estabelecer o equilíbrio entre os direitos dos administrados e as prerrogativas da Administração.

Medauar (2011) evidencia a relevância dos princípios do direito administrativo na comprovada atualidade do que chama de “direito administrativo comunitário” europeu, onde a Corte de Justiça se vale dos princípios de direito administrativo para resolver questões relacionadas a tutela dos direitos dos cidadãos ante medidas da Administração de Estados integrantes da União Européia.

2 PROPRIEDADE INTELECTUAL

O conhecimento é algo que está embutido no conjunto das estruturas de representação de um ser. As atitudes do ser permitem que o conhecimento seja reconhecido e se mostre atuante e interagente com elementos do meio ao qual está exposto. A capacidade de trabalhar com estas representações permite, aos seres, projetar os resultados que podem ser alcançados com o repertório conhecido de ações. Assim, é possível, ao ser, escolher as ações que serão executadas para a satisfação de uma necessidade ou de uma meta (SANTOS e SOUZA, 2010).

O valor da informação e do conhecimento têm se tornado cada vez mais estratégico para as organizações e indivíduos. A importância da informação foi resumida por Sagan (1977) nesta expressão: “informação e alimento são as condições necessárias à sobrevivência do ser humano”.

Da mesma forma o conhecimento encontra-se como diferencial competitivo e como valor econômico na era do conhecimento, destaca-se a importância estratégica da extração, geração, reutilização e reciclagem do conhecimento, bem como, sua organização como elementos fundamentais no avanço das sociedades e organizações.

Ações para a regulação e o controle da proteção do conhecimento foram motivadas pelas necessidades conseqüentes do desenvolvimento humano, amparadas pela riqueza da genialidade inventiva do homem.

Na história, fatos relevantes marcaram iniciativas para proteger a criatividade humana, como o exemplo que relata o direito de privilégio na obra *Os Lusíadas*, de Luis de Camões:

Eu el Rey faço saber aos que este Alvara virem que eu ey por bem e me praz dar licença a Luis de Camoes pera que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa, hua obra em Octava rima chamada *Os Lusíadas*, que contém dez cantos perfeitos, na qual por ordem poetica em versos se declaram os principais feitos dos Portugueses nas partes da India depois que se descobrio a navegação pera eles por mandado del Rey dom Manoel meu bisavô que fancta gloria aja, e isto com privilegio pera que em tempo de dez anos que começarão do dia que se a dita obra acabar de empremir em diante, se não possa imprimir nem vender em meus reinos e senhorios nem trazer a elles de fora, nem levar as ditas partes da India pera se vender sem licença do dito Luis de Camoes ou da pessoa que pera isso seu poder tiver, sob pena de que o contrario fizer pagar cinquenta cruzados e perder os volumes que imprimir, ou vender, a metade pera o dito Luis de Camões, e a outra metade pera quem os acusar. [...]

[...] e antes de se imprimir será vista e examinada na mesa do conselho geral do santo officio da Inquisição, pera com sua licença se haver de imprimir, e se o dito Luís de Camões tiver acrescentados mais alguns Cantos, também se imprimirão havendo pera isso licença do santo officio, como acima é dito.

[...] Gaspar de Seixas o fiz em Lisboa, a xxiiij: de Setembro, de M.D.LXXI. Iorge da Costa o fiz escrever. (Camões, 1572)

A evolução industrial incrementada pelo desenvolvimento tecnológico e a necessidade de comercialização e interação entre os países contribuiu para a instituição de um Sistema Internacional da Propriedade Industrial, promulgado em 1883 na Convenção da União de Paris (CUP). Esta ação foi considerada a primeira tentativa de harmonizar, no âmbito internacional, os diferentes sistemas jurídicos relativos à propriedade industrial de cada país signatário.

Existe uma necessidade mundial de se manter constante a atualização e proposição de padrões internacionais para proteção às criações intelectuais. Surgiu então o vínculo entre uma nova classe de bens de natureza imaterial e a figura do autor, incorporando o direito da propriedade (GARCIA, 2007).

Entende-se por propriedade intelectual o conjunto de direitos imateriais que incidem sobre o intelecto humano e que são possuidores de valor econômico. Ao se proteger tais direitos, pretende-se respeitar a autoria e incentivar a divulgação da idéia (BOCCHINO *et al*, b, 2010).

A propriedade intelectual por ser um bem, apesar de imaterial, possuidor de valor, uma vez protegido pode ser transformado em benefícios sociais. Para tanto há necessidade deste conhecimento possuir proteção, na forma determinada pela legislação.

Sobre propriedade intelectual Jungmann e Bonnet (2010) entendem como sendo a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, as 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.

As tendências mundiais de uma maior participação da universidade para atendimento aos problemas da sociedade e das políticas públicas de apoio ao desenvolvimento tecnológico têm favorecido a aplicação e comercialização do conhecimento gerado pelas pesquisas acadêmicas (CONCEIÇÃO *et al*, 2010).

Scholze e Chamas (2000) trazem um pouco da experiência americana em relação ao tratamento da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia nas universidades. Segundo as autoras, existem nas universidades americanas escritórios que são encarregados de cuidar dos aspectos legais relacionados ao tema. Tais escritórios possuem equipes pequenas com integrantes formados nas áreas de administração, economia e direito, na sua maioria. Já os aspectos litigiosos são tratados por escritórios de advocacia contratados fora da universidade.

Verifica-se, portanto, que o resultado do fortalecimento das atividades acadêmicas, promovendo, planejando e organizando essas instituições para o atendimento da comunidade empresarial, é fundamental para a transformação das universidades em novos centros de desenvolvimento e transferência de tecnologia.

Segundo Scholze e Chamas (2000) os números de pedidos de patentes feitos por universidades e institutos de pesquisa brasileiros é ainda muito pequeno, refletindo a baixa cultura de proteção da propriedade intelectual no país.

As universidades possuem um significativo potencial de conhecimento, formado por pesquisadores e especialistas, que em muitos casos trabalham aquém de suas competências e geralmente desconectados das prioridades da sociedade. Seu papel de mera repassadora de conhecimento vem sendo muito questionado, criando um desafio na busca de um novo modelo baseado em um maior relacionamento com a comunidade.

No ambiente acadêmico ainda existe a predominância da idéia de que o conhecimento deve ser de imediato publicado e, portanto, livremente disponibilizado à sociedade intelectual. Neste ambiente habita o fluxo constante da informação, em detrimento da proteção efetiva do conhecimento. Este raciocínio tem como base o fato de que as universidades brasileiras, mormente as públicas, não vinculam suas atividades de pesquisa a um resultado comercializável.

De acordo com Torkomian (1997) as universidades além de terem como função a formação de pessoal especializado e a geração de conhecimento, possuem o papel social de contribuir efetivamente para a discussão e proposição de alternativas para solucionar problemas da sociedade em que está inserida.

Para haver investimento, é necessário haver garantias institucionais mínimas da capacidade de retenção dos benefícios que o investimento vai gerar. Há diferentes formas de retenção do valor gerado por investimentos de quaisquer naturezas. A elas se pode associar a designação geral de proteção dos direitos de propriedade. Quem investe na construção de edifícios, por exemplo, precisa ter certeza de que irá escriturar os imóveis que resultarem de seus investimentos e poderá, assim, transferir a propriedade para terceiros em troca de um preço justo ou exigir retribuições na forma de aluguéis de quem venha a utilizá-los sem adquiri-los (ÁVILA, 2011).

O negócio da transferência de conhecimento nas universidades se tornou bastante complexo exigindo a composição de uma estrutura administrativa, financeira e legal empregando sistemas de

gerenciamento para identificar, coordenar e administrar patentes e processos de licenças.

Para Stevens e Bagby (2001) a análise das interdependências no processo de transferência de conhecimento revelou que o principal requisito para a manutenção da transferência de conhecimento para as empresas são os subsídios públicos.

Neste cenário, importante o papel das universidades públicas, as quais devem sim desempenhar tais funções, porém, sempre adstritas aos princípios basilares do direito administrativo.

3 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A PROPRIEDADE INTELECTUAL

Pimentel (2005) observa que o ordenamento jurídico no campo da propriedade intelectual no Brasil é um conjunto disperso de normas (princípios e regras).

Sobre o tema, Pimentel (2005) destaca que a ordem constitucional econômica brasileira

funda-se na livre iniciativa e na observância dos princípios da propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente e no tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país.

Segundo Medauar (2011) os princípios para o direito administrativo se revestem de grande importância por este não ser um ramo do direito codificado. Assim, os princípios servem de auxílio e compreensão a consolidação dos institutos relacionados ao direito administrativo.

O Estado, enquanto instituição jurídica e política, segundo os termos constitucionais, assume fins políticos próprios, cabendo a ele intervir na disciplina das relações sociais com a finalidade de combater as prevaricações do poder econômico e promover a mais igual distribuição dos bens da vida, impedindo desta forma que a desigualdade de fato destrua a desigualdade jurídica (LEAL, 2010).

Considerando que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sendo um órgão público federal é o responsável pelos registros e acompanhamento de processos administrativos e judiciais referentes à propriedade industrial, a área relacionada à propriedade industrial

está intrinsecamente atrelada ao direito público e, por consequência, ao direito administrativo.

Leal (2010) observa que “inexiste norma jurídica *per si*, senão norma jurídica interpretada, ressaltando que interpretar um ato normativo nada mais é do que colocá-lo no tempo ou integrá-lo na realidade pública do espaço social e político em que tem vigência”.

Neste contexto, para o presente estudo serão considerados apenas os princípios da Administração Pública expressamente mencionados no art. 37, da Constituição Federal, e sua aplicação no contexto que envolve a propriedade intelectual, quais sejam, o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.

3.1 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

O princípio da legalidade consiste em um dos sustentáculos do Estado de Direito, e está consagrado no inciso II do artigo 5º da Constituição Federal, dispondo que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, de modo a impedir que os conflitos sejam resolvidos com a utilização da força, mas, sim, pelo uso da lei.

Di Pietro (2006) entende o princípio da legalidade como sendo uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais, posto que, ao mesmo tempo que define, estabelece os limites da atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

Bastos (2002) ensina que:

o princípio da legalidade mais se aproxima de uma garantia constitucional do que de um direito individual, já que ele não tutela, especificamente, um bem da vida, mas assegura, ao particular, a prerrogativa de repelir as injunções que lhe sejam impostas por uma outra via que não seja a da lei.

Segundo este princípio a Administração Pública somente pode fazer aquilo que a lei permite, diferentemente das relações envolvendo particulares, onde o que não está previsto ou proibido por lei é permitido.

Por outro lado, Medauar (2011) observa que o sentido do princípio da legalidade não se exaure com o significado de habilitação legal, mas também no sentido de ser vedado à Administração editar atos ou tomar medidas contrárias às normas do ordenamento.

Em verdade, se por um lado o princípio da legalidade representa uma espécie de limite para a atuação do poder público, por outro, visa à proteção do administrado em relação ao abuso deste poder.

Assim, importa trazer à colação o quadro 1, no qual constam as leis que possuem relevância para o estudo da propriedade intelectual.

I	Lei nº 8.666, de 21.06.1993	Lei de Licitações
II	Lei nº 8.958, de 20.12.1994	Lei das Fundações de Apoio
III	Lei nº 9.279, de 14.05.1996	Lei da Propriedade Industrial
IV	Lei nº 9.456, de 25.04.1997	Lei dos Cultivares
V	Lei nº 9.609, de 19.02.1998	Lei do Software
VI	Lei nº 9.610, de 19.02.1998	Lei do Direito Autoral
VII	Lei nº 9.784, de 29.01.1999	Processo Administrativo
VIII	Lei nº 10.406, de 10.01.2002	Código Civil Brasileiro
IX	Lei nº 10.973, de 02.12.2004	Lei de Inovação
X	Lei nº 11.196, de 21.11.2005	Lei do Bem
XI	Lei nº 11.484, de 31.05.2007	Topografia de circuitos integrados
XII	Lei nº 12.349, de 2010	Altera as leis de licitações, das fundações de apoio e da inovação

Quadro 1: Legislação envolvendo propriedade intelectual

Destarte, cabe ao administrador público, na gestão da propriedade intelectual, a aplicação da legislação Wpertinente, não podendo, por simples ato administrativo e à revelia da lei, conceder ou restringir direito ou vantagem de qualquer espécie.

Neste contexto cabe aos órgãos da Administração Pública promover políticas de desenvolvimento e fortalecimento da ciência e tecnologia, estabelecendo normas próprias de proteção de seus ativos intangíveis.

Tais normas devem obediência aos preceitos constitucionais da Administração, bem como a legislação afeta à matéria.

Uma vez elaborada a normatização interna, a mesma irá vincular os servidores docentes e técnico-administrativos, os alunos, estagiários e bolsistas, além de qualquer pessoa física ou jurídica que utilize de forma direta ou indireta as instalações públicas para produção intelectual.

Também em relação a este tema e princípio, importa observar a importância dos contratos, convênios e acordos de parceria envolvendo propriedade intelectual e instituições públicas, que ao se constituir em fonte de direitos e obrigações, se imbuí de força de lei entre as partes. Nestes pactos o cuidado com as disposições legais é ainda mais importante, devendo o administrador público estar atendo as suas responsabilidades, mormente em relação a ato que possa resultar em renúncia de receita.

A proteção das criações intelectuais deve respeitar a legislação relacionada a cada uma delas, a qual irá determinar os requisitos, a forma, o local, a titularidade, o período de proteção, dentre outros.

Observe-se, ainda, sobre o princípio da legalidade, destaca-se a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI cuja competência básica destaca-se em criar o próprio direito relacionado a propriedade industrial, impondo determinados comportamentos a terceiros e a relações jurídicas.

Di Blasi (2005) ressalta que o aspecto mais importante desse assunto, subsume-se na observância do INPI aos princípios que regem o direito público e garantem a eficácia dos atos administrativos, quais sejam, o princípio da legalidade e o princípio da competência.

Neste sentido, o princípio da legalidade resume-se na submissão do poder público aos mandamentos da lei. As atividades da Administração Pública submetem-se e limitam-se a determinação da legislação, sendo que a atuação do poder público sem o encalço normativo acarreta a ilegalidade do ato e está sujeita a nulidade.

Observe-se que os bens imateriais não protegidos por lei estão em domínio público, não podendo, portanto, ser protegidos com base nos princípios da repressão da concorrência desleal.

3.2 PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE

Para Moraes (2002) o princípio da impessoalidade impõe ao administrador a idéia de que ele é um executor do ato, servindo apenas de veículo de manifestação da vontade estatal. Com isso as realizações administrativo-governamentais não são do agente público, mas sim da instituição que representa.

Este princípio impõe que os atos da Administração Pública devem ser destinados a todos os administrados, não sendo permitida determinação ou discriminação de qualquer pessoa.

Por meio do princípio da impessoalidade a Constituição Federal teve por objetivo obstaculizar atuações geradas por antipatias, simpatias,

objetivos de vingança, represálias, nepotismo e favorecimentos, buscando a ideia de que os poderes atribuídos finalizam-se ao interesse de toda a coletividade, devendo estar desconectados de razões pessoais (MEDAUAR, 2011).

Di Pietro (2006) entende que a impessoalidade está diretamente ligada a finalidade pública, a qual deve nortear todos os atos da Administração, a qual não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar determinada pessoa.

Em contrapartida a este princípio, é importante lembrar o princípio da pessoalidade e transmissibilidade referente ao direito autoral. A pessoalidade aqui deve ser entendida no sentido de que o autor da obra possui a titularidade originária de todos os direitos a ela referentes. Por outro lado, nada impede que o autor transfira a exclusividade no que tange a exploração comercial da obra.

Amaral (2006) entende este princípio como sendo um desdobramento do princípio da igualdade e como uma ponte que liga os deveres de imparcialidade aos sobreprincípios que estruturam o ordenamento jurídico pátrio. Para o autor, o princípio, mediante a análise do estado ideal de coisas que visa promover, permite a formulação da regra nos casos em que não haja.

O art. 37, § 1º da Constituição Federal traz uma consequência expressa ao princípio, quando proíbe que constem nomes, símbolos ou imagens que venham a caracterizar a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos ou campanhas de órgãos públicos.

Outra aplicação deste princípio é quando uma Instituição de Ciência e Tecnologia - ICT pública pretende fazer uma parceria com empresas privadas, por meio de contrato, convênio ou termo de cooperação. Para a escolha do parceiro, deve atender as exigências da Lei nº 8.666, de 1993, realizando o respectivo processo licitatório. Com isso, deve ser assegurada a oportunidade aos interessados em efetuar parcerias para o desenvolvimento de pesquisa, não podendo a instituição pública simplesmente escolher seus parceiros. E a forma de assegurar a igualdade de participação dos interessados será por meio da aplicação do princípio da publicidade, que será tratado adiante.

Neste sentido as chamadas públicas, a exemplo daquelas realizadas pelo MEC/MDIC/MCT as quais possuem como objetivo incentivar a pesquisa, o desenvolvimento de processos e produtos inovadores no País por meio da associação entre Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) e empresas.

Tais chamadas públicas cujo objetivo é o de dinamizar a obtenção de direitos de propriedade industrial e intelectual pelas ICTs vem a concretizar a aplicação do princípio da impessoalidade pelo poder público, abrindo oportunidades iguais a todas as instituições interessadas.

3.3 PRINCÍPIO DA MORALIDADE

Sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento da Administração ou do administrado que com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e de equidade, a idéia comum de honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da moralidade (DI PIETRO, 2006).

Trata-se de direito fundamental à Administração, a qual deve cumprir seus deveres com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas. Cabe à administração pública observar, nas suas relações, a cogência da totalidade dos princípios constitucionais a que se submetem (FREITAS, 2009).

Por este princípio não basta ao administrador o estrito cumprimento da legalidade. Ele deve, no exercício da função pública, respeitar aos princípios éticos da razoabilidade e justiça, considerando que a moralidade constitui pressuposto de validade para o seu ato (MORAES, 2002).

Freitas (1997, b) assevera em relação ao princípio da moralidade que o mesmo possui autonomia jurídica, vedando, portanto, condutas eticamente inaceitáveis e transgressoras do senso moral da sociedade, a ponto de não comportarem condescendência.

São diversos os conceitos que envolvem a moralidade administrativa, para a qual a sua desatenção ficou consagrada na Constituição Federal ao tratar da ação popular (art. 5º, LXXIII), bem como, ao instituir a ação criminal para apuração de improbidade administrativa (art. 85, V).

A atenção à moralidade por parte dos gestores da Administração Pública traduz-se como um vetor de sua atuação, do qual não pode se afastar.

Abaixo segue importante precedente do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o qual fundamenta a invalidade de ato administrativo por afrontar o princípio da moralidade:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. MORALIDADE. PROCEDÊNCIA.

I - É de se homenagear decisão que, por reconhecer prática de negócio jurídico atentatório à moralidade pública, julga procedente pedido formulado, em sede de ação popular, para anular a transação com determinação por parte dos responsáveis para que reponham ao Estado as perdas e danos a serem apurados.

II - Transferência do controle acionário do Banco Agrimisa S/A, Estado de Minas Gerais, com negócio consumado provocando vantagem desmedida à pessoa jurídica privada e, em sentido contrário, significativos danos para a Administração Pública.

III - Legitimidade passiva do Governador da época da consumação da transação que se reconhece, por ter se portado omisso em repelir a lesividade ao patrimônio público, não obstante ser o Estado o maior acionista da instituição bancária.

IV - Impossibilidade de, em sede de embargos de declaração, afastar-se o demandado da relação jurídico-processual quando, por decisão de primeiro grau transitada em julgado, a sua legitimidade passiva para integrar a lide foi reconhecida.

V - Recursos especiais não conhecidos por ausência de prequestionamento e não demonstração das divergências jurisprudenciais apontadas.

VI - Sublimação ao princípio da moralidade administrativa assumida pelo acórdão de segundo grau que não deve ser abalada por questiúnculas de natureza processual.

VII - Recursos do Ministério Público e dos autores da ação popular providos para que o Chefe do Executivo do período em que ocorreu o negócio jurídico integre a lide como sujeito passivo.

VIII - Demais recursos improvidos e não conhecidos.

(REsp 295.604/MG, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 21.03.2002, DJ 22.04.2002, p. 163)

Ao estabelecer parcerias com desvantagens evidentes ou renúncia de receita para a Administração Pública, estará o gestor público causando danos ao erário e por consequência, desrespeitando ao princípio da moralidade. Neste sentido a decisão do STJ proferida em 14.10.1992, por meio de sua 1ª Turma no Recurso Especial nº 1/RJ, cujo Relator foi o Ministro Garcia Vieira.

4.4 PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

Trata do direito à informação sobre os atos praticados pela Administração Pública, inerente a todo cidadão.

Para Binenbojm (2009) a publicidade enquanto princípio da Administração Pública:

é um instrumento essencial do regime democrático, a fim de que o povo possa acompanhar *pari passu* o desenvolvimento das atividades administrativas, seja para defesa de interesses individuais (*uti singuli*), seja para a promoção de interesses público (*uti universi*). A publicidade constitui, ainda, pressuposto necessário da transparência administrativa, visto que o trato da coisa pública não pode ser secreto, reservado, acessível apenas a determinados grupos hegemônicos.

Na observação de França (2011) a publicidade ora tratada além de versar sobre a ampla divulgação dos atos da Administração Pública, também se revela no sentido de viabilizar o controle destes atos.

Justen Filho (2005) observa que um dos efeitos mais relevantes da procedimentalização se relaciona com a publicidade das decisões administrativas. Isto porque, a necessidade de observar o procedimento inviabiliza o sigilo das escolhas administrativas e por consequência, a possibilidade de conhecimento público sobre as escolhas desincentiva a prática de irregularidades.

Trazendo este princípio à propriedade intelectual, existem situações que parecem conflitar com o princípio ora em apreciação. Isto porque no caso de patentes ou desenho industrial, um dos requisitos para registro é a novidade, motivo pelo qual o autor deve guardar segredo de seu invento até protocolo do pedido junto ao INPI.

É clássica a noção de que o Direito Autoral deve estabelecer o equilíbrio ideal entre o interesse da coletividade pela difusão e progresso do conhecimento, de um lado, e o interesse privado pela proteção de esforço criativo e do investimento realizado pelo autor (Santos, 2006).

Isto porque o direito do autor não incide sobre o conteúdo em sentido estrito da obra intelectual. O Art. 8º da Lei nº 9.610, de 1998 codifica esse princípio quando determina o que não é objeto de proteção autoral.

Ademais, conforme afirma Santos (2006) “o interesse da coletividade pela difusão das informações de atualidade ou jornalísticas determina a licitude da utilização pela imprensa periódica (gráfica ou audiovisual), independentemente de prévia autorização ou pagamento de compensação pecuniária, das notícias ou artigos informativos e de discursos pronunciados em reuniões públicas (Art. 46, I, “a” e “b” da Lei nº 9.610/98)”.

O Instituto Nacional da propriedade Industrial – INPI é o responsável pelas publicações referentes à propriedade industrial. Por meio da Revista de Propriedade Industrial é possível efetuar o acompanhamento dos processos pelos interessados, fazer busca dos pedidos de registro de bens imateriais, dos registros efetuados no órgão, dentre outros.

Observe-se que a publicidade não é mera formalidade, mas sim uma garantia de que os atos do poder público serão conhecidos por todos e passíveis de controle.

Para Canotilho (2003) o princípio da publicidade exige que, nos casos de ser reconhecida a eficácia externa a esses atos, ele seja notificado aos interessados. Afirma o autor que atrás deste princípio está a exigência da segurança do direito, a proibição da política do segredo e a defesa do cidadão perante os atos do poder público.

4.5 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA

Por meio deste princípio o Administrador Público deve buscar a otimização da sua gestão, apresentando melhores resultados com menores custos.

Para Vasconcelos (2009) a eficiência apresenta-se como princípio por dois aspectos: o primeiro diz respeito ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; o segundo ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público.

Se a gestão da res pública for ineficiente, por consequência, será ilegítima. Como dito, o Administrador deve buscar um menor desembolso e uma maior vantagem.

Bem observam Gasparini (2008) e Medauar (2011) quando afirmam que o princípio da eficiência obriga o Administrador Público a realizar suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, sempre tendo por base o princípio da legalidade.

Observe-se que a adequada prestação de serviços públicos é aquela realizada com base nos valores exarados pelos direitos fundamentais do cidadão (FRANÇA, 2011).

Moraes (2002) ao analisar os princípios constitucionais da Administração Pública aborda diversas características acerca do princípio da eficiência, as quais valem ser mencionadas para maior reflexão sobre o tema, quais sejam, o direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum; imparcialidade; neutralidade; transparência; participação e aproximação dos serviços públicos da população; eficácia; desburocratização e busca da qualidade.

O princípio da eficiência pode ser visto sob dois aspectos, um deles quando considerado em relação ao modo de atuação do agente público e outro em relação ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública (DI PIETRO, 2006). Em relação ao primeiro aspecto o princípio se traduz em o agente público desempenhar suas funções dentro da melhor forma possível que dele se pode esperar. Quanto ao segundo, pode ser sintetizado nos objetivos e metas da administração pública em alcançar os resultados esperados.

Este princípio bem se aplica a recente discussão sobre a quantidade de patentes que vem sendo depositada junto ao INPI. Recentemente o sociólogo Glauro Arbix, da Finep, em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo, em 02/03/2011 afirmou que “patentear a esmo não ajuda inovação na universidade”. Patentear por patentear, sem uma prévia análise comercial não traz benefícios a sociedade. É preciso colocar o fruto das pesquisas à disposição da sociedade, aplicando, desta forma, com eficiência, os recursos públicos gastos em pesquisa e procedimentos para depósito.

Póvoa (2010) ao analisar as dificuldades pelas quais os pesquisadores e universidades públicas enfrentar ante a celeuma entre patentear ou não um invento apresenta algumas conclusões, dentre as quais ressalte-se a de que “ao licenciar uma patente, seria desejável, do ponto de vista do bem-estar da sociedade, que a universidade procurasse licenciar sem exclusividade, de forma a tornar a invenção disponível para o maior número de interessados possível. Somente depois de tentar este tipo de licenciamento e não encontrar interessados, a universidade deveria oferecer um contrato de exclusividade”. Abordando a eficiência deste aspecto, o autor observa que o objetivo primordial da pesquisa

acadêmica é o aumento do estoque de conhecimentos científicos da humanidade.

Destarte, a eficiência pode ser demonstrada inicialmente considerando a pesquisa acadêmica e seu objetivo principal, como acima mencionado. Por outro lado o princípio da eficiência também se revela considerando o fato de que atualmente as universidades atuam como agentes integrantes do sistema nacional de inovação, com capacidade de contribuição também para obtenção de patentes que possam gerar benefícios à sociedade.

O pesquisador lida em seu cotidiano com uma clientela das mais especializadas, tornando o conhecimento científico aberto à sociedade e em especial a seus pares, o que faz com que o “sistema seja eficiente, no sentido de agilizar a validação dos achados e reduzir a ocorrência de esforços duplicados” (DAVID, 2003).

4 PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Além dos princípios expressamente mencionados no art. 37 da Constituição federal, acima referenciados, o mesmo artigo traz outros princípios de maneira implícita.

A doutrina aponta uma série de princípios do direito administrativo dos quais o administrador público não pode se afastar, quais sejam, impessoalidade, moralidade, preponderância do interesse público sobre o interesse particular, indisponibilidade do interesse público, proporcionalidade, continuidade, presunção de legalidade e veracidade, autoexecutoriedade, autotutela administrativa, segurança jurídica, especialidade, hierarquia, razoabilidade, motivação, finalidade, devido processo legal e ampla defesa, controle judicial dos atos administrativos, igualdade, dentre outros (MEDAUAR, 2011; DI PIETRO, 2006; MELLO, 2007; GASPARINI, 2008).

Tais princípios também podem e devem ser observados quando a matéria for propriedade intelectual.

Algumas leis federais voltadas à Administração Pública trazem de maneira explícita e implícita os mesmos ou ainda outros princípios a serem atendidos, a exemplo da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 que trouxe expressamente no art. 2º os princípios que a Administração Pública deve seguir. Da mesma forma a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 trouxe no art. 3º princípios a serem obedecidos nas licitações.

Antes de falar dos princípios que podem ser extraídos da Lei da Propriedade Industrial, considerando a matéria, é importante trazer à baila importante constatação feita por Portella (2007)

A Convenção de Paris, que sofreu revisões periódicas em Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967), estabeleceu três princípios fundamentais de proteção aos direitos de propriedade industrial, de observância obrigatória pelos países signatários - princípio do tratamento nacional, princípio da prioridade unionista e princípio da territorialidade.

O princípio do tratamento nacional impõe aos países-membros da referida Convenção a obrigatoriedade de conferir aos nacionais dos demais países signatários a mesma proteção, vantagens e direitos concedidos pela legislação a seus próprios nacionais. Por tal razão, não se admite a criação de distinções entre nacionais e estrangeiros em matéria de direito industrial.

O princípio da prioridade unionista, ou do direito de prioridade, visando à eliminação de fronteiras entre os países signatários para fins de proteção da propriedade industrial, dispõe que o primeiro pedido de patente ou registro depositado em um dos países signatários serve de base para depósitos subsequentes relacionados à mesma matéria, efetuados pelo mesmo depositante ou por seus sucessores legais.

Assim, é facultado a qualquer cidadão de país signatário da Convenção de Paris, reivindicar prioridade de patente ou registro industrial, no Brasil, após igual concessão obtida em seu país de origem, desde que o faça dentro do prazo de seis meses, para desenho industrial e marca, ou de doze meses, para invenção ou modelo de utilidade, contados da apresentação de seu primeiro registro.

Por seu turno, o princípio da territorialidade, também chamado de princípio da independência das patentes, estabelece que a proteção conferida pelo Estado por meio da patente ou registro tem validade somente nos limites territoriais do país que a concede.

[...]

O Acordo TRIPs estabeleceu, dentre outros princípios básicos de proteção aos direitos de propriedade intelectual, os princípios

da proteção mínima, do tratamento nacional e da nação mais favorecida.

O princípio da proteção mínima objetiva evitar uma redução na proteção dos direitos de propriedade intelectual e, ao mesmo tempo, conferir aos países membros a prerrogativa de conferir proteção mais ampla que a exigida no Acordo, desde que não contrarie as disposições nele contidas.

Pelo princípio do tratamento nacional, cada país signatário deve conferir aos nacionais dos demais membros a mesma proteção, vantagens e direitos concedidos a seus próprios nacionais.

Já o princípio da nação mais favorecida estabelece que qualquer vantagem ou imunidade concedida por um signatário aos nacionais de outro país deve ser outorgada, imediata e incondicionalmente, aos nacionais dos outros países-membros.

Sem qualquer distância destes princípios, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, marco legal da propriedade industrial, apesar de não trazer expressamente princípios próprios regulamentadores, é possível extrair alguns contidos implicitamente, acerca dos quais seguem alguns comentários.

O princípio do interesse público resta evidenciado posto que consta no art. 2º da Lei nº 9.279, de 1996 a necessária observação ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Ademais, de acordo com tal princípio é obrigatório ao INPI, por meio de seus agentes, tomar todas as providências que são relevantes ao atendimento do interesse público. Um exemplo da concretização deste princípio foi a ampliação das atividades assumidas pelo Estado com a criação do INPI e para melhor atender as demandas da área o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por meio da Resolução nº 42, de 23 de agosto de 2011, determinou varas com competência privativa para processar e julgar causas que envolvam propriedade industrial e intelectual (art. 25).

O art. 4º da Lei nº 9.279, de 1996 traz o princípio da igualdade, quando determina a igualdade de condições e tratamento, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País, em relação à lei e aos tratados acerca da matéria em vigor no Brasil.

O princípio da precaução se extrai do teor do art. 7º da lei da propriedade industrial e da necessidade de registro nos órgãos

competentes para garantir a propriedade do bem imaterial a ser protegido. Tal princípio pode ser identificado na medida em que dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

O princípio da prioridade, por sua vez, encontra respaldo no art. 17 da Lei nº 9.279, de 1996, por meio do qual é permitido que um pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem pedido de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. O art. 16 da mesma lei trata da prioridade estrangeira, por meio do qual ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

É possível, ainda, identificar o princípio do sigilo enquanto intenção do legislador, na medida em que traz a novidade como requisito para registro de patente e desenho industrial (arts. 8º, 9º, 95, da Lei nº 9.279, de 1996). Além disto, o princípio se estabelece na medida em que é previsto na legislação um período de sigilo das informações depositadas. Estas medidas têm impacto, mormente em relação aos testes de registro dos medicamentos. Nestes casos, o período de sigilo dos registros na prática acaba estendendo, de forma indireta, o período de monopólio da empresa, o que contraria, inclusive, a característica da concessão de patentes ser estabelecida em tempo de retorno ótimo para ressarcir os investimentos em pesquisa e desenvolvimento realizados pelas empresas.

O princípio do devido processo legal também está presente quando versa sobre o processo, sua tramitação e documentação para sua formação (Art. 30 e seguintes da Lei nº 9.279, de 1996). Mello (2007) ao tratar deste princípio, no âmbito da administração pública, observa que o mesmo deve ser visto sob dois aspectos, o primeiro deles é o aspecto material, pelo atrelamento do poder público a determinados fins e em relação ao aspecto formal, relativo ao preestabelecimento dos meios eleitos como vias idôneas a serem percorridas para que o poder público tome suas decisões. Trata-se do *modus procedendi* obrigatório por força de lei, para os trâmites relacionados aos registros dos bens imateriais relacionados à propriedade industrial.

É possível identificar, ainda, o princípio da territorialidade, pois os privilégios conferidos aos titulares dos bens protegidos pela Lei nº 9.279, de 1996, dentro do período de proteção, possuem limitação ao território brasileiro.

Por fim, o princípio da função social da propriedade. A lei em comento versa sobre a propriedade de bens móveis (art. 5º) imateriais. Ao adquirir o direito a um bem tutelado pelo Estado, deverá existir uma harmonização entre os interesses do proprietário com os interesses da sociedade. O uso deste bem deverá ocorrer um benefício da sociedade realizando, desta forma, o princípio da função social. Este princípio torna-se evidenciado diante do art. 71 da Lei nº 9.279, de 1996, quando dispõe que nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como assevera Canotilho (2003) “a perspectiva teórico-jurídica do sistema constitucional tendencialmente principialista, é de particular importância, não só porque fornece suportes rigorosos para solucionar certos problemas metódicos, mas também porque permite respirar, legitimar, enraizar e caminhar o próprio sistema”.

É incontestável a importância das ações de proteção do conhecimento no desenvolvimento tecnológico do país. O Brasil se caracteriza por apresentar um bom nível de desenvolvimento científico, mormente em relação às publicações de seus pesquisadores, os quais se concentram na sua maioria nas universidades em relação às indústrias, característica esta que diverge dos países desenvolvidos.

O país vem investindo em programas para mudança cultural e de procedimentos da propriedade intelectual, principalmente aplicados às atividades de pesquisa acadêmica, buscando a geração de tecnologias como forma de alavancar o crescimento tecnológico do país. Este momento de mudança e adaptações pede que aconteçam novos estudos na hermenêutica voltada à propriedade intelectual.

Neste sentido, a importância da aplicação dos princípios tanto para os órgãos de controle e regulação quanto para os atores envolvidos nas atividades de pesquisa e desenvolvimento, quer estejam nas ICTs, empresas privadas, órgãos de apoio, dentre outros.

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A sua desatenção implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É uma forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, posto que representa “insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-se toda a estrutura neles esforçada” (MELLO, 2007).

A legislação muda de acordo com as necessidades da sociedade, porém os princípios de direito permanecem. Segui-los é a garantia de um crescimento sólido e sustentável.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Jasson Hibner. Breves notas sobre o princípio da impessoalidade. *Jus Navigandi*, Teresina, ano 11, n. 1064, 31 maio 2006. Disponível em: <<http://jus.uol.com.br/revista/texto/8387>>. Acesso em: 26mar2011.

ÁVILA, Jorge. Competitividade, inovação e propriedade intelectual. *Correio Brasiliense DF*, quinta-feira, 13 de janeiro de 2011. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>>. Acesso em: 29 mar. 2011.

BASTOS, Celso Ribeiro. *Curso de direito constitucional*. São Paulo: Celso Bastos, 2002.

BINENBOJM, Gustavo. O princípio da publicidade administrativa e a eficácia da divulgação de atos do poder público pela Internet. *REDE-Revista Eletrônica de Direito do Estado*, Salvador, n. 19, jul./ago./set. 2009. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/revista/REDE-19-JULHO_2009> Acesso em: 28 mar. 2011.

BLASI, Gabriel Di. *A Propriedade Industrial: o sistema de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

BOCCHINO, Leslie de Oliveira; CONCEIÇÃO, Zely; GAUTHIER, Fernando Alvaro Ostuni. *Propriedade intelectual: principais conceitos e legislação*. Curitiba: UTFPR, 2010. b.

BOCCHINO, Leslie de Oliveira; OLIVEIRA, Maria Cristina Cesar de; MAIA, Mauro Sodré; PARMA, Nílto; JELITA, Roberto Roberval Ritter

Von; MACHADO, Rogério Filomeno; PENA, Rosa Maria Vidal. Propriedade Intelectual Conceitos e Procedimentos, *Publicações da Escola da AGU*, Brasília, ano 2, n. 06, 2010.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 05 out.1988.

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 22 jun.1993. Seção I, republicado em 06 jul.1994 e retificado em de 06 jul.1994.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 15 mai.1996. Seção 1.

BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, n. 36, 20 fev. 1998. Seção 1.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, n. 36, 20 fev. 1998. Seção 1, p. 3-9

BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 1 fev.1999 e retificado em 11 mar.1999.

BRASIL. Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 31 mai.2007 edição extra.

CAMÕES, Luís de. Os Lusíadas. Casa de Antonio Gonçalves Impressor, Lisboa, 1572. Reimpresso em fac-símile pela Xerox do Brasil em 1995. O Alvará do Rei. Disponível em: <<http://www.instituto-camoes-pt/bases/camoniana/lusdalvarei.htm>>.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. 7. ed. 3ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 2003.

CESAR DE OLIVEIRA, Maria Cristina. *Princípios Jurídicos e Jurisprudência Socioambiental*. Belo Horizonte: Fórum, 2009.

CONCEIÇÃO, Zely; BOCCHINO, Leslie de Oliveira; GAUTHIER, Fernando Alvaro Ostuni. *Propriedade intelectual: no âmbito da cooperação*. Curitiba: UTFPR, 2010.

DAVID, P. *The economic logic of "open science" and the balance between private property rights and the public domain in scientific data and information: a primer*. Stanford, CA: Stanford Institute for Economic Policy Research-SIEPR, 2003 (Discussion paper, 02-30).

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006.

FRANÇA, Phillip Gil. *O controle da Administração Pública: discricionariedade, tutela jurisdicional, regulação econômica e desenvolvimento*. 3. ed. rev., atual.e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

FREITAS, Juarez. *Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa administração pública*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

FREITAS, Juarez. *O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais*. São Paulo: Malheiros, 1997, b.

GARCIA, Fernanda. *O Direito da Propriedade Intelectual e a Origem do Sistema Internacional*. Publicado em: 11/07/2007. Disponível em: <<http://www.shvoong.com/law-and-politics/1629683-direito-da-propriedade-intelectual-origem/#ixzz1Y7Yiczto>> Acesso em: 16 set. 2011.

GASPARINI, Diógenes. *Direito Administrativo*. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008.

JUNGMANN, Diana de Mello; BONETT, Esther Aquemi. *A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário*. Brasília: IEL, 2010. Disponível em: <http://www.iffarroupilha.edu.br/site/midias/arquivos/2011229142122747guia_empresa.pdf>. Acesso em: 9 maio 2011.

JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de Direito Administrativo*. São Paulo: Saraiva, 2005.

LEAL, Rogério. Breves considerações críticas à hermenêutica jurídica e aos princípios constitucionais do estado democrático de direito no Brasil. *Seqüência: estudos jurídicos e políticos*, 2010 - journal.ufsc.br (74-94).

MEDAUAR, Odete. *Direito Administrativo Moderno*. 15 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Elementos de Direito Administrativo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 234.

MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional*. São Paulo: Atlas, 2002.

NOGUEIRA, Victor Ximenes. Princípio da moralidade e controle jurisdicional dos atos administrativos. *JuriCidades Revista da Consultoria Jurídica do Ministério das Cidades. Série Especial - Publicações da AGUnº 02*. Brasília-DF, nov. 2009.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade Intelectual e universidade: aspectos legais*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005.

PORTELLA, Ana Carolina Lamego Balbino. A função social e a propriedade industrial. *Revista de Direito da Advocacia*. Londrina, ADVOCEF, v.1, n.3, 2006/2007

PÓVOA, Luciano Martins Costa. A universidade deve patentear suas invenções? *Revista Brasileira de Inovação*, Rio de Janeiro (RJ), 9 (2), p. 231-256, jul./dez. 2010.

SAGAN, C. *The dragons of Eden; Speculations on the evolution of human intelligence*. New York, Ballantine Books, 1977.

SANTOS, Flávio Marcelo Risuenho; SOUZA, Richard Perassi Luiz. O conhecimento no campo da engenharia e gestão do conhecimento. *Perspectivas em Ciência da Informação*, v. 15, n. 1, p. 259/281, jan./abr. 2010.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Princípios constitucionais e propriedade intelectual – O regime constitucional do direito autoral. *Estudos Jurídicos UNISINOS* 39(1):24-32 janeiro-junho 2006.

SCHOLZE, Simone; CHAMAS, Cláudia. Instituições públicas de pesquisa e o setor empresarial: o papel da inovação e da propriedade intelectual. In: *Parceria Estratégicas*, Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia e Centro de Estudos Estratégicos. 2000.

STEVENS, J. M.; BAGBY, J.W. *Knowledge Transfer from Universities to Business: Returns for all Stakeholders?* The Pennsylvania State University, Organization 2001; 8; 259 USA, 2001.

TORKOMIAN, Ana Lúcia Vitale. *Gestão de Tecnologia na pesquisa acadêmica: o caso de São Carlos*. São Paulo: 1997. Tese (Doutorado em Administração) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo.

VASCONCELOS, Agno. *O princípio da eficiência na gestão pública*. Publicado 16/02/2009. Disponível em: <<http://www.webartigos.com>>. Acesso em: 29 mar. 2011.

DIREITOS DE AUTOR DE OBRAS INTELECTUAIS CRIADAS NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Luiz Otávio Pimentel

Doutor em Direito; especialista em relações universidade, empresa e governo, focaliza os estudos na P&D, Propriedade Intelectual, Contratos, Transferência de Tecnologia e Inovação; professor na Universidade Federal de Santa Catarina, onde coordena o Programa de Pós-Graduação em Direito e participa no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento; lidera o Grupo de Pesquisa em Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação.

1 Direitos fundamentais; 2 O contexto da educação a distância no Brasil; 3 O ambiente virtual, a multimídia e a hipermídia para aprendizagem; 4 Os direitos de autor e a educação a distância; 5 Os direitos autorais na Lei 9.610/1998; 5.1 Obras intelectuais protegidas e definições legais; 5.2 A autoria e a titularidade das obras intelectuais; 5.3 O registro das obras Intelectuais; 5.4 Direitos morais e

patrimoniais do autor e sua duração; 5.5 As limitações aos direitos autorais; 5.6 Transferência dos direitos de autor; 5.7 As sanções civis às violações dos direitos autorais; 6 Análise de caso; 7 Projeto de lei sobre contratação e licenciamento de obras intelectuais subvencionadas pela administração pública

RESUMO: O artigo trata da aplicação da lei brasileira da propriedade intelectual, que regula os direitos autorais, às obras científicas, literárias e artísticas criadas no âmbito das instituições públicas de ensino para serem utilizadas no ensino a distância.

ABSTRACT: The article deals with the enforcement of intellectual property legislation in Brazil, which governs copyright, scientific publication, literature, and art created within the public educational institutions for use in distance learning.

PALAVRAS-CHAVE: Direito de Propriedade Intelectual. Direito Autoral. Educação a Distância.

KEYWORDS: Intellectual Property Law. Copyright. Distance Education.

O ensino a distância tem extraordinária importância para a educação no Brasil por vários motivos, dentre os quais destacamos, as dimensões do país, o fato de estarem os seus habitantes espalhados por todo o território, o crescimento constante da população, até o presente momento, e o próprio futuro do ensino e da educação continuada. Por isso, cabe analisar os aspectos legais vigentes no direito nacional da propriedade intelectual das obras científicas, literárias e artísticas criadas no âmbito das instituições públicas de ensino para serem utilizadas no ensino a distância, sem adentrar no campo das obrigações e dos contratos possíveis neste campo.

1 DIREITOS FUNDAMENTAIS

Ensino, educação e cultura são assuntos relacionados, pois vamos tratar dos direitos de autor no âmbito do ensino à distância, cabendo conceituar, brevemente, as categorias aqui mencionadas e localizá-las entre os direitos fundamentais.

Na sociedade o ensino e a educação são ações, pelo ensino se transmitem conhecimentos e pela educação se desenvolvem as faculdades psíquicas, intelectuais e morais. Já a cultura é o conjunto das estruturas sociais, das manifestações intelectuais (científicas, artísticas e literárias), que caracteriza a sociedade e os sistemas de valores conhecidos. A cultura é o universo de conhecimentos e práticas aprendidos e ensinados por cada grupo social, povo e sociedade.

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU/1948) todas as pessoas têm o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade e o direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria (artigo 27º).

Segundo o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (ONU/1966) são reconhecidos o direito de toda pessoa à educação, que visa ao desenvolvimento da personalidade humana, sentido de sua dignidade e fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Também, se reconhece, o direito de toda pessoa poder beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de sua produção científica, literária ou artística de que seja autor. Devendo ser assegurado pelos Estados o pleno exercício desses direitos, que incluirão medidas necessárias à conservação, ao desenvolvimento e à difusão da cultura, e o respeito a liberdade indispensável à atividade criadora (artigo 13).

A Constituição Federal do Brasil (1988), por sua vez, garante a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura (art. 215), a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, e os direitos do autor (art. 5º). A educação figura como direito social e direito cultural (artigos 6º e 205 a 214).

2 O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL

A população do Brasil alcançou o número de 190.755.799 habitantes, conforme os dados do último censo realizado no ano de 2010, divulgados nos primeiros resultados definitivos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Comparando o número de habitantes do país, Censo 2010, com os resultados do censo anterior, do ano 2000, quando a população era de 169.799.170 pessoas, observamos um aumento de 20.956.629 habitantes em dez anos.

A população, até agora, tem aumentando constantemente, demandando, entre outros serviços, a educação, escalonada em fundamental, médio e superior. O que implica num grande esforço criativo e na publicação das mais variadas obras literárias, artísticas e científicas expressas em diferentes meios e fixadas nos mais variados suportes, como os impressos e tecnologias digitais, para serem utilizadas no ensino e difusão da cultura.

O Brasil mantém uma política permanente de expansão da educação, implementada e regulada pelo Ministério da Educação (MEC), onde a educação a distância (EaD) coloca-se como uma modalidade importante para o avanço da educação no país.

A definição de princípios, diretrizes e critérios que sejam referenciais de qualidade para as instituições que ofereçam cursos na modalidade EaD tem sido uma preocupação por parte dos gestores públicos, com fundamento no ordenamento legal vigente (Lei 9.394/1996 – LDB, Decreto 5.622/2005, Decreto 5.773/ 2006, Portarias Normativas 1 e 2/2007 do MEC).

Os principais sistemas educativos são a Rede e-Tec Brasil (e-Tec) e a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

A e-Tec visa ofertar educação profissional e tecnológica a distância e tem o propósito de ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ministrados por instituições públicas. A meta é estruturar mil pólos e atender duzentos mil alunos no presente.

A UAB é um programa que busca ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior, por meio da EaD. A prioridade é oferecer formação inicial a professores sem graduação que estão em efetivo exercício na educação básica pública, além de formação continuada àqueles já graduados. Estendendo a oferta de cursos para dirigentes, gestores e outros profissionais da educação básica da rede pública.

Através da UAB o governo federal espera reduzir as desigualdades na oferta de ensino superior e implementar um amplo sistema nacional de educação superior a distância. Oferecendo acesso, também, a temas da atualidade no cotidiano das práticas das redes de ensino pública e privada de educação básica no Brasil.

Neste contexto, em que há necessidade de criar obras didáticas e de difusão de conhecimentos via EaD, financiadas com recursos públicos para amplos seguimentos da população, reiteramos, que cabe visitar as principais regras jurídicas nacionais dos direitos de autor aplicáveis às obras utilizadas na EaD.

3 O AMBIENTE VIRTUAL, A MULTIMÍDIA E A HIPERMÍDIA PARA APRENDIZAGEM

Os ambientes hipermídia para aprendizagem, nos processos de ensino-aprendizagem on-line, ou ambiente virtual, são os recursos sonoros e visuais utilizados para mediar, facilitar e gerir o processo de transmissão do conhecimento. Compondo-se de ferramentas tecnológicas e desenho instrucional que proporcionam a distribuição de conteúdo acessível aos alunos, as interações no âmbito do curso entre alunos e a equipe, aluno e outros alunos e alunos e professores.

São facilitados o acesso a conhecimentos, informações e dados visando a absorção pelos alunos, através de roteiros. São realizados gerenciamentos de conteúdo, interações e verificação da aprendizagem. E se adota a linguagem do ciberespaço e da cultura em movimento, considerada combinatória, permutacional, interativa, multimídia.

O conteúdo em exposição para os alunos permite a interconexão, que é estruturada por um desenho instrucional, que contém, combinados ou não: textos, sons (músicas, discursos, falas), imagens (vídeos, filmes, fotos, desenhos, gráficos), bases de dados (textos, sons, imagens), programas de computador e links ou hiperlinks.

Todo o objeto exposto visa permitir, a partir de roteiros preestabelecidos, a combinação, flexibilidade e, inclusive, a construção de percursos para acessar e estudar.

As ferramentas de ensino são distribuídas e organizadas para o docente ensinar e administrar seu planejamento, publicar avisos, atividades, notícias, material de aula, objetos de aprendizagem e seus conteúdos, com guias de uso e de determinação de tarefas.

O ambiente virtual é criado para que o aluno tenha um roteiro planejado para seguir as trilhas, atividades a realizar para cumprir o programa, podendo incluir biblioteca virtual e indicações de acessos a outras bases de dados e sítios na internet, geralmente via links para outros sítios na internet.

No ambiente virtual de EaD se registra, se orienta, se demanda resultado e se fornece dados sobre o desempenho do aluno aos administradores (professores e técnicos) e aos próprios alunos.

Estamos diante de um conjunto de obras criadas para agradar os sentidos, expressar idéias científicas, literárias e artísticas e ensinar.

4 OS DIREITOS DE AUTOR E A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Por que são protegidos pelos direitos autorais os textos, sons, imagens, bases de dados, programas de computador e o desenho instrucional de instituições públicas?

Primeiro, porque integram o patrimônio da pessoa jurídica de direito público como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades (Código Civil, artigo 99, inciso III) – são bens públicos dominicais.

Segundo, porque a administração pública só pode contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técnico especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração (Lei 8.666/1993).

Sendo importante destacar a tendência das instituições públicas de ensino permitirem o livre acesso e difusão de seus cursos de EaD, devendo todavia, a disponibilização dos direitos de propriedade intelectual, entre eles os direitos de autor, para o domínio público ou licença de livre acesso e cópia ser dada pelo órgão responsável pela gestão dos ativos intangíveis ou propriedade intelectual da instituição.

É bastante comum encontrar nas publicações a cláusula: todos os direitos reservados, é permitida a reprodução parcial e total da obra, desde que citada a fonte e que a obra não seja vendida ou objeto de qualquer tipo de comércio.

5 OS DIREITOS AUTORAIS NA LEI 9.610/1998

A Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (LDA),¹ regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos (artigo 1º, LDA), alterando, atualizando e consolidando a legislação anterior sobre direitos autorais no Brasil.

Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis (artigo 3º, LDA); interpretando-se restritivamente os negócios jurídicos respectivos (artigo 4º, LDA). Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil; aplicando-se a lei brasileira aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes (artigo 2º, LDA).

5.1 OBRAS INTELECTUAIS PROTEGIDAS E DEFINIÇÕES LEGAIS

As obras intelectuais protegidas são as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro (artigo 7º, LDA), portanto abrangendo as obras de EaD.

A título de exemplo, são indicados como obras juridicamente protegidas, aquelas utilizadas na EaD: os textos literários, artísticos ou científicos; as alocações e outras obras da mesma natureza; as composições musicais, tenham ou não letra; os audiovisuais, sonorizados ou não; as fotografias e outras imagens estáticas produzidas por qualquer processo análogo; as obras de desenho, pintura, gravura, litografia e arte cinética; as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova; os programas de computador (ver a Lei 9.609/1998); as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual (incisos I a XIII, artigo 7º, LDA).

¹ Harmonizada com o Anexo 1 C da Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT (1994) por força do Decreto 1.355/1994; e Convenção de Berna (1886), revisão de Paris (1971).

A proteção concedida às coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários e às bases de dados não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras (§ 2º, artigo 7º, LDA).

No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística (§ 3º, artigo 7º, LDA), ou seja, sobre a expressão da idéia, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, cuja aplicação da idéia pode ser protegida pelos direitos que protegem os demais campos da propriedade intelectual, como por exemplo a patente de invenção ou de modelo de utilidade, os registros de topografia de circuito integrado ou de desenho industrial, ou por certificado de proteção de nova cultivar.

Cabendo distinguir o que a lei considera ser *publicação, transmissão, distribuição, comunicação ao público e reprodução* (incisos I a VI, artigo 5º, LDA):

- a. *publicação* é o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo;
- b. *transmissão ou emissão* é a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético;
- c. *retransmissão* é a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra;
- d. *distribuição* é a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse;
- e. *comunicação ao público* é o ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares;
- f. *reprodução* é a cópia de um ou vários exemplares de uma obra ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido.

A lei considera como “contrafação” a reprodução não autorizada de obra literária, artística ou científica (inciso VII, artigo 5º, LDA),

no que coincide com o significado de “pirataria”, que é entendida como a atividade de copiar a obra sem autorização do respectivo titular; enquanto o “plágio” é o ato de apresentar a obra intelectual, ou parte dela, sem indicar o seu autor original ou a sua apropriação indevida, assumindo a autoria da mesma, quer tenha ou não fim lucrativo.

A lei diferencia a obra em *co-autoria* da *obra coletiva*: a obra é considerada em “co-autoria” quando é criada em comum, por dois ou mais autores; enquanto a obra “coletiva” é aquela criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma (alíneas “a” e “h”, inciso VIII, artigo 5º, LDA).

A lei diferencia, também, a obra a *original* da *derivada*: a obra *original* é a criação primígena, enquanto a obra *derivada* é a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra original (alíneas “f” e “g”, inciso VIII, artigo 5º, LDA).

A “obra audiovisual” é aquela que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação (alínea “i”, inciso VIII, artigo 5º, LDA).

A lei define como “fonograma” toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual (inciso IX, artigo 6º, LDA).

A lei diferencia, ainda, o *editor* e o *produtor*: “editor” é a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição; enquanto o “produtor” é a pessoa que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado (incisos X e XI, artigo 5º, LDA).

Sendo definido na lei a “radiodifusão” como a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento (inciso XII do artigo 6º, LDA).

5.2 A AUTORIA E A TITULARIDADE DAS OBRAS INTELECTUAIS

A lei faz a distinção entre o *autor* e o *titular* dos direitos.

O *autor* é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica, sendo que a proteção jurídica concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos na Lei (artigo 11, LDA), que para se identificar como tal poderá usar de seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional (artigo 12, LDA). Sendo considerado autor, não havendo prova em contrário, aquele que, por uma das modalidades de identificação referidas, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua utilização (artigo 13, LDA).

A *co-autoria* da obra literária, artística ou científica, ou *obra criada em colaboração*, é atribuída àqueles em cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for utilizada (artigo 15, LDA).

Na *obra em colaboração* que permite a separação das criações, chamada de colaboração imperfeita, ao co-autor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são asseguradas todas as faculdades inerentes à sua criação como obra individual, vedada, porém, a utilização que possa acarretar prejuízo à exploração da obra comum (§ 2º, artigo 15, LDA).

São co-autores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário, musical ou lítero-musical e o diretor, e nos desenhos animados os que criam os desenhos utilizados na obra audiovisual (artigo 16, LDA).

É assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas (Constituição Federal, 1988, alínea “a”, do inciso XXVIII, do artigo 5º), o contrato com o organizador especificará a contribuição do participante, o prazo para entrega ou realização, a remuneração e demais condições; sendo permitido a qualquer dos participantes, no exercício de seus direitos morais, que proíba que se indique ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem prejuízo do direito de haver a remuneração contratada (artigo 17, LDA).

Não sendo considerado co-autor, todavia, quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio (§ 1º, artigo 15, LDA).

O *titular* dos direitos de autor é o seu proprietário.

Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva (§ 2º, artigo 17, LDA). É titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída

no domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua (artigo 14, LDA).

Sendo a propriedade o poder sobre uma coisa e o direito de ação para reaver de quem injustamente a possui ou detém, o titular pode *usar* (servir-se, utilizar, tornar útil para si), pode *gozar ou fruir* (permitir que outros usem; perceber os frutos, desfrutar; exemplo a licença) ou *dispor* dos seus direitos (desfazer-se, transferir a propriedade para outro; exemplo a cessão) sobre a coisa material ou imaterial – artigo 1.228 do Código Civil.

Na licença, sentido amplo, se contrata o uso e/ou gozo dos direitos, podendo ser onerosa ou gratuita, exclusiva ou limitada, condicionada, com caráter de locação ou de comodato, sendo a retribuição onerosa designada por *royalty*.

Na cessão se contrata a disposição, a transferência de direitos, podendo ser onerosa ou gratuita, com caráter de venda ou de doação, conforme o caso.

5.3 O REGISTRO DAS OBRAS INTELECTUAIS

A proteção aos direitos de autor independe de registro, que tem caráter declaratório, sendo facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público (artigos 18 e 19, LDA), todavia, consideramos, na prática, que o registro é imprescindível.

Através do registro da obra intelectual no Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional, com sede no Rio de Janeiro, se reconhece a autoria, se especificam os direitos morais e patrimoniais e se estabelece o prazo de proteção para o titular. Além disso, o Escritório também recebe o “depósito legal” das obras registradas, contribuindo para a guarda e a difusão da produção intelectual brasileira, missão principal da Fundação Biblioteca Nacional.

A Biblioteca é beneficiária da Lei 10.994/2004, que dispõe sobre a remessa de obras ao seu acervo, ou *depósito legal*, que tem por objetivo assegurar o registro e a guarda da produção intelectual, possibilitar o controle, a elaboração e a divulgação da bibliografia brasileira corrente, a defesa e a preservação da língua e da cultura nacionais.

Na Biblioteca Nacional, além do registro e averbação de direitos de autor, funciona a Agência Nacional do ISBN (“International Standard Book Number”), que coordena, outorga e incentiva o uso do sistema internacional de numeração de livros e atribui códigos às editoras e às publicações nacionais para efeito de divulgação e comercialização – procedimento distinto do registro do direito de autor indicado antes.

5.4 DIREITOS MORAIS E PATRIMONIAIS DO AUTOR E SUA DURAÇÃO

Os direitos sobre a obra que criou e que pertencem ao autor são *moraís* e *patrimoniais*. Exercendo os co-autores, de comum acordo, os seus direitos, salvo convenção em contrário (artigos 22 e 23, LDA).

- a. Os *direitos morais do autor*, são inalienáveis e irrenunciáveis. O autor pode (artigos 24 e 27, LDA):
 - reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra (direito de paternidade);
 - ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;
 - conservar a obra inédita;
 - assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;
 - modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
 - retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;
 - ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de preservar sua memória.
- b. direitos patrimoniais do autor

No que se refere aos direitos patrimoniais, cabe ao autor a exclusividade de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica (artigo 28, LDA; artigo 1.228, Código Civil).

Por força do *direito de exclusividade*, depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades (artigo 29, LDA). Exemplificado na lei:

- a reprodução parcial ou integral;
- a edição;

- a adaptação e quaisquer outras transformações;
- a tradução para qualquer idioma;
- a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;
- a distribuição;
- a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante: radiodifusão sonora ou televisiva; captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva; exibição audiovisual ou por processo assemelhado; emprego de satélites artificiais; emprego de sistemas óticos, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares;
- a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;
- quaisquer outras modalidades de utilização.

O *titular dos direitos autorais*, no exercício do seu direito de reprodução, poderá colocar à disposição do público a obra, na forma, local e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito. Cabendo salientar que, em qualquer modalidade de reprodução, a quantidade de exemplares será informada e controlada, cabendo a quem reproduzir a obra a responsabilidade de manter os registros que permitam, ao autor, a fiscalização do aproveitamento econômico da exploração (artigo 30, LDA).

As diversas modalidades de utilização de obras são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais (artigo 31, LDA).

Na obra feita em regime de co-autoria não divisível, colaboração considerada perfeita, nenhum dos co-autores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas; havendo divergência, os co-autores decidirão por maioria. Sendo que ao co-autor dissidente é assegurado o direito de não contribuir para as despesas de publicação e o de vedar que se inscreva seu nome na obra (artigo 32, LDA).

O co-autor pode, individualmente, sem aquiescência dos outros, registrar a obra e defender os próprios direitos contra terceiros (§ 3º, artigo 32, LDA).

Ninguém pode reproduzir obra a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor – salvo se pertencer ao domínio público; os comentários ou anotações poderão, todavia, ser publicados separadamente (artigo 33, LDA).

A aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do autor – salvo convenção em contrário entre as partes (artigo 37, LDA).

O autor tem o “direito de seqüência”, que é irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo, 5% sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver alienado (artigo 38, LDA).

No caso de obra anônima (quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido) ou pseudônima (quando o autor se oculta sob nome suposto), caberá a quem publicá-la o exercício dos direitos patrimoniais do autor. Se o autor que se der a conhecer assumir o exercício dos direitos patrimoniais, ressalvados os direitos adquiridos por terceiros (artigo 40, LDA).

c. tempo de duração dos direitos patrimoniais do autor

Os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos contados do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento (artigo 41, LDA).

No caso da obra criada em colaboração, co-autoria perfeita e indivisível, o prazo de 70 anos será contado da morte do último dos co-autores sobreviventes (artigo 42, LDA).

Nas obras anônimas ou pseudônimas a proteção aos direitos patrimoniais o prazo de 70 anos será contado de 1º de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira publicação, aplicando-se a regra do ano subsequente ao de seu falecimento se o autor vier a ser conhecido (artigo 43, LDA).

No caso das obras audiovisuais e fotográficas, o prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre será de 70 anos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação (artigo 44, LDA).

5.5 AS LIMITAÇÕES AOS DIREITOS AUTORAIS

As limitações aos direitos de autor são regras que impedem o caráter absoluto dos direitos patrimoniais da propriedade intelectual.

A reprodução da obra não constitui ofensa aos direitos autorais quando realizada:

- a. na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;

- b. em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;
- c. de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros (por força dos direitos da personalidade as imagens de pessoas devem ser autorizadas);
- d. de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários (inciso I, artigo 46, LDA).

A reprodução da obra, também, não constitui ofensa aos direitos autorais quando realizada, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro (inciso II, artigo 46, LDA) – sendo aceito até a cópia de todo o exemplar nas condições descritas anteriormente.

Não constitui ofensa aos direitos autorais a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra (inciso III, artigo 46, LDA).

Não constitui ofensa aos direitos autorais o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou (inciso IV, artigo 46, LDA). No EaD, por extensão, podemos admitir que o aluno faça uma cópia para o seu computador pessoal dos arquivos de seu interesse, nas condições indicadas.

Não constitui ofensa aos direitos autorais a representação teatral e a execução musical, quando realizadas para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo intuito de lucro (inciso VI, artigo 46, LDA).

Não constitui ofensa aos direitos autorais, também, a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores (inciso VIII, artigo 46, LDA).

São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito (artigo 47, LDA).

O outro limite aos direitos de autor se refere as obras situadas permanentemente em logradouros públicos, que podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais (artigo 48, LDA).

5.6 TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS DE AUTOR

Os autores tem o direito de transfência, total ou parcial, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de contrato ou convênio de *licenciamento*, de *concessão*, de *cessão* ou por outros meios admitidos em Direito (artigo 49, LDA).

O *direito de transferência* tem as seguintes limitações (incisos do artigo 49, LDA):

- a *transmissão total* não compreende os direitos de natureza moral e os expressamente excluídos por lei;
- somente se admitirá *transmissão total e definitiva* dos direitos mediante estipulação contratual escrita;
- na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos;
- a *cessão* será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário;
- a *cessão* só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato;
- não havendo especificações quanto à *modalidade de utilização*, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato.

A cessão total ou parcial dos direitos de autor presume-se onerosa e se fará sempre por escrito. Podendo ser averbada à margem do registro, ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos. Constando do instrumento de cessão, como elementos essenciais, o seu objeto e as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço (artigo 50, LDA).

No caso de obras futuras, ou sob encomenda, a cessão dos direitos de autor abrangerá, no máximo, o período de cinco anos. Sendo reduzido a cinco anos sempre que indeterminado ou superior o

prazo, diminuindo-se, na devida proporção, o preço estipulado (artigo 51, LDA).

A omissão do nome do autor, ou de co-autor, na divulgação da obra não presume o anonimato ou a cessão de seus direitos (artigo 52, LDA).

5.7 AS SANÇÕES CIVIS ÀS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS AUTORAIS

O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível (artigo 102, LDA).

A edição de obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular acarretará a perda para este dos exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. Cabendo ressaltar que, não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de 3.000 mil exemplares, além dos apreendidos (artigo 103, LDA).

Vender, expor a venda, ocultar, adquirir, distribuir, ter em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, implicará na solidariedade com o contrafator, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior (artigo 104, LDA).

A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro (artigo 105, LDA).

A sentença condenatória poderá determinar a destruição de todos os exemplares ilícitos, bem como as matrizes, moldes, negativos e demais elementos utilizados para praticar o ilícito civil, assim como a perda de máquinas, equipamentos e insumos destinados a tal fim ou, servindo eles unicamente para o fim ilícito, sua destruição (artigo 106, LDA).

Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal

convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma (artigo 108, LDA):

- tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo horário em que tiver ocorrido a infração, por três dias consecutivos;
- tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de errata nos exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação, com destaque, por três vezes consecutivas em jornal de grande circulação, dos domicílios do autor, do intérprete e do editor ou produtor;
- tratando-se de outra forma de utilização, por intermédio da imprensa, na forma a que se refere o inciso anterior.

6 ANÁLISE DE CASO:

“Rede Brasileira de Educação vs. Centro de Estratégia Operacional Propaganda e Publicidade” (STJ, Resp 1127220, SP: 2009/0043167-9)

Uma instituição de ensino, a Rede Brasileira de Educação à Distância, ou Universidade Virtual Brasileira (UVB), que tem como sócios são algumas das maiores universidades de direito privado do país (Anhembi Morumbi, Uniderp, Unimonte, Universidade Veiga de Almeida, entre outras) foi acusada de piratear um programa de computador criado pelo Centro de Estratégia Operacional.

Tudo começou em 2000, quando a UVB licenciou o programa de computador criado pelo Centro de Estratégia Operacional. A UVB pagou R\$ 120 mil e distribuiu a licença entre suas associadas, professores, técnicos e alunos, sem o devido pagamento ao Centro de Estratégia Operacional.

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação dada pela juiz de primeira instância contra a Rede Brasileira, que deveria indenizar a empresa que criou o programa de computador. A indenização, na casa dos milhões de reais, definida conforme o número de cópias que foram utilizadas, é o parametro para que a Justiça determine o valor exato da indenização.

No Superior Tribunal de Justiça o Recurso Especial, provido em parte, determinou que:

- a. configura infração à legislação autoral a autorização de uso de software e módulos atinentes a ensino à distância por outras universidades a ela coligadas, para as quais não foram licenciados os produtos;

- b. astreintes válidas para regularização e abstenção de uso, fixadas com base em multa diária de R\$ 5.000.00;
- c. inadmissibilidade de condenação a indenização de valor equivalente a 3.000 licenças (LDA, art. 103, § único), quando o número de usos ilícitos é determinável, devendo a indenização pautar-se pelo número de usos fraudulentos;
- d. multa punitiva acrescida à indenização, no valor de dez vezes o número de usos fraudulentos apurado;
- e. liquidação por arbitramento determinada, pois desnecessário provar fatos novos, apenas se impondo a estimativa do número de usos indevidos, já reconhecidos no processo conhecimento, de modo que dispensada a mais trabalhosa forma da liquidação por artigos;
- f. sucumbência mantida exclusivamente pela ré, conquanto alterado o cálculo do valor da condenação, ante o fato de o pedido condenatório haver sido integralmente acolhido, apenas se ajustando o valor devido.

Como se pode observar, o oferecimento de obras para o EaD deve ser revestido de análise prévia, para garantir a propriedade de um bem público dominical e evitar a infração de direitos de terceiros.

7 PROJETO DE LEI SOBRE CONTRATAÇÃO E LICENCIAMENTO DE OBRAS INTELECTUAIS SUBVENCIONADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Tramita na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 1.513/2011 do Deputado Paulo Teixeira, que busca regular a política de contratação e licenciamento de obras intelectuais subvencionadas pela administração pública (artigo 1º, PL 1.513/2011).

Cabendo recordar que a “administração pública” inclui os órgãos do Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou órgãos da administração direta, mais os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios (artigo 1º, Lei 8.666/1993).

O projeto institui e define quatro categorias centrais: os *recursos educacionais*, o *recurso educacional aberto*, a *licença livre* e o *padrão técnico livre*.

- a. “Recursos educacionais” são as obras a serem utilizados para fins educacionais, pedagógicos e científicos, como livros e

materiais didáticos complementares, objetos educacionais, multimídia, jogos, teses e dissertações, artigos científicos e acadêmicos, entre outros;

- b. “Recursos educacionais abertos” são aqueles licenciados e disponibilizados a sociedade sob uma licença livre;
- c. “Licença livre” de direito autoral ou de software é aquela que permita que terceiros usufruam de direitos patrimoniais sobre certa obra como, especificamente, o direito de cópia, distribuição, transmissão, publicação, retransmissão, criação de obras derivadas, desde que observado os seguintes requisitos:
 - a. seja preservado o direito de atribuição do autor, especificamente, o direito a ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor vinculado e citado;
 - b. que a utilização não seja intencionada ou direcionada à obtenção de vantagem comercial ou compensação monetária privada diretas; e
 - c. que as obras derivadas sejam licenciadas sob a mesma licença que a obra original;
- d. “Padrão técnico livre” como o padrão técnico que permite a interoperabilidade técnica, o depósito, tratamento e uso em plataformas operacionais e de hardware diversas e preservação histórica, e que seja distribuído sob uma licença livre (artigo 2º, PL 1.513/2011).

As compras, as subvenções públicas², parciais ou integrais, ou contratações de serviços para desenvolvimento de *recursos educacionais* realizadas pela Administração com base na Lei 8.666/1993, deverão prever a compra das unidades e dos direitos autorais relativos a tais obras para que a Administração possa disponibilizá-los a sociedade sob *licenças livres* (artigo 3º, PL 1.513/2011).

² A concessão de subvenção econômica é um instrumento de política de governo utilizado em países desenvolvidos, operado de acordo com as normas da Organização Mundial do Comércio. O Brasil conta com um Programa de Subvenção Econômica que torna possível aplicar recursos públicos não reembolsáveis diretamente em empresas. O marco-regulatório que viabiliza a concessão de subvenção econômica foi estabelecido a partir da aprovação da Lei 10.973/2004, regulamentada pelo Decreto 5.563/2005 (Lei da Inovação), e da Lei 11.196/2005, regulamentada pelo Decreto 5.798/2006 (Lei do Bem). A Lei 12.350/2010, que institui medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, da Copa das Confederações Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014, promove desoneração tributária de “subvenções governamentais” destinadas ao fomento das atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica nas empresas.

Os *recursos educacionais* cujos direitos intelectuais tenham sido cedidos a Administração nos termos do artigo 111 da Lei 8.666/1993, deverão ser licenciados pela Administração a sociedade sob *licenças livres* (artigo 4º, PL 1.513/2011).

As obras intelectuais previstas no artigo 6º da Lei 9.610/1998, e, especificamente aquelas que resultarem do trabalho de servidor público em regime de dedicação exclusiva ou parcial, incluindo professores e pesquisadores da rede pública e de universidades, no exercício de suas funções, quando equivalentes a *recursos educacionais*, não poderão ser objeto de licenciamento exclusivo a entes privados e deverão ser, nos termos do Projeto de Lei, licenciadas a sociedade por meio de *licenças livres* (artigo 5º, PL 1.513/2011).

As obras, indicadas acima, poderão ser objeto de licenciamento exclusivo na hipótese de o licenciamento impedir a publicação comercial. Entretanto, tal licenciamento dar-se-á em caráter temporário, pelo período máximo de um ano, após a data da primeira publicação. Após este período de exclusividade, a obra deverá ser objeto de *licença livre* e depositada em repositório federado de acesso aberto e não oneroso (parágrafo único, artigo 5º, PL 1.513/2011).

Os editais, chamadas, e contratos de compras ou contratações públicas realizadas com base na Lei 8.666/1993, independente do tipo, quando o objeto de tal negócio jurídico for o desenvolvimento e ou o fornecimento de *recursos educacionais* deverão incluir a preferência por *padrões técnicos livres* (artigo 6º, PL 1.513/2011).

A criação das obras intelectuais previstas no artigo 6º da Lei 9.610/1998, e, especificamente aquelas que resultarem do trabalho de servidor público em regime de dedicação exclusiva ou parcial, no exercício de suas funções, deverão dar preferência, quando de seu desenvolvimento, armazenamento, publicação e distribuição, a *padrões técnicos livres* (artigo 7º, PL 1.513/2011).

A Administração desenvolverá e incentivará o desenvolvimento e adoção por seus entes, inclusive autarquias, de todos os níveis, de repositórios técnico e bancos de dados federados para o depósito dos *recursos educacionais abertos*, para depósito, publicação e disponibilização de tais obras a sociedade, para *acesso aberto e não oneroso*, e que:

- permitá o acesso automatizado por meio de agentes ou sistemas externos;
- utilize *padrão técnico livre* reconhecidos internacionalmente;
- permitá o uso gratuito e não oneroso, sob *licenças livres* (artigo 8º, PL 1.513/2011).

O projeto prevê a ampliação do inciso I do artigo 46 da Lei 9.610/1998, acrescido de uma alínea, dispondo: que não constitui ofensa aos direitos autorais a a reprodução para fins didáticos e sem intuito de lucro:

1. as obras literárias, artísticas ou científicas, esgotadas e que não foram objeto de republicação nos últimos cinco anos;
2. as obras estrangeiras indisponíveis no mercado nacional brasileiro;
3. os livros científicos oriundos de programas de pós-graduação financiados com recursos públicos (artigo 9º, PL 1.513/2011).

O projeto prevê, também, a alteração do inciso II do artigo 46 da Lei 9.610/1998, que passaria a dispor que não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução integral para fins didáticos ou não comerciais (artigo 10, PL 1.513/2011).

Segundo a justificativa apresentada no PL 1.513/2011, o projeto busca o estabelecimento de uma linha que faça um balanceamento razoável entre a proteção dos autores, de um lado, e o acesso da sociedade ao conhecimento, cujo desenvolvimento por essa foi pago, de outro. Nesse diapasão, as obras compradas ou subsidiadas pela Administração Pública devem ser licenciados pela Administração à sociedade por meio de licenças livres.

PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFLITOS NORMATIVOS

Maria Cristina Cesar de Oliveira

Professora Associada de Direito Administrativo e Direito Ambiental da UFPA

Mestre em Direito – Instituições Jurídico-Políticas. Doutora em Direito

Pesquisadora da UFPA

SUMÁRIO: 1 No Mundo das Normas Jurídicas; 2 O Sistema Jurídico e a Proteção da Propriedade Intelectual; 2.1 No Plano dos Princípios Jurídicos; 2.2 Novos Princípios Jurídicos; 2.3 No Plano das Regras Jurídicas; 3 Colisão de Princípios e Conflito de Regras; 3.1 Harmonia do Sistema Jurídico; 3.2 Os Casos Difíceis; 4 À Guisa de Conclusão.

RESUMO: O sistema normativo do Direito é integrado por princípios e regras jurídicas. Os princípios jurídicos são valores que uma dada sociedade, historicamente considerada, elege como significativos e, por essa razão, deseja vivenciá-los e os insere no arcabouço jurídico. As normas-princípio encontram na Constituição Federal previsão expressa e implícita. Já as regras jurídicas funcionam, em geral, como instrumento de materialização dos princípios.

Os princípios do Direito cumprem dupla funcionalidade: teleológica e metodológica. Na função finalística, como fundamento do sistema jurídico, os princípios indicam, do ponto de vista jurídico, os fins que a serem socialmente alcançados. No cumprimento da função metodológica, os princípios apontam o caminho interpretativo a percorrer, “costuram” e dão sentido às formulações estabelecidas nas regras e ao sistema como um todo.

A Lei Maior afirma a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República e, a liberdade, a justiça social e a solidariedade, como alguns dos objetivos fundamentais do Estado Brasileiro. Dessa forma, as questões que se revelam mais relevantes para a vida social encontram reflexo nos princípios jurídicos.

Nessa perspectiva, a Constituição Federal traça a matriz do tema “Ciência e Tecnologia” e impõe ao Estado o dever de promover e incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico, com vistas à solução de problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

Portanto, apoiar a pesquisa científica e a inovação tecnológica e proteger a propriedade intelectual são tarefas que exigem a clara delimitação de objetivos a serem alcançados, em face à exigência de desenvolvimento nacional equitativo e sustentável, representado pela possibilidade de acesso, para todos os brasileiros, à sadia e digna qualidade de vida, nos planos material, intelectual e espiritual.

No nível infraconstitucional, a questão é regulada por um conjunto de normas, dentre as quais está a Lei n. 10.973/04, conhecida como a Lei da Inovação.

A referida Lei estabelece medidas de incentivo que podem ser classificados segundo a natureza das ações que visa impulsionar. São elas: estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação; estímulo à participação das ICT no processo de inovação; estímulo à inovação nas empresas estímulo e estímulo ao inventor independente.

A Lei de Inovação privilegia as parcerias estratégicas e a formação de alianças entre o setor público e o setor privado, tendo em vista a geração de produtos e processos inovadores, capazes de promover

resultados economicamente viáveis, ecologicamente equilibrados, socialmente justos e eticamente sustentáveis.

Verifica-se, portanto, que a interpretação e aplicação do marco regulatório da inovação científica e tecnológica demanda do operador do Direito, além do conhecimento das regras jurídicas aplicáveis à matéria, a competência para recorrer à pauta de princípios jurídicos e daí extrair argumentos racionais e proporcionais dentro dos contornos da juridicidade, capazes de permitir a demonstração transparente da adequação e pertinência entre a decisão interpretativa adotada e as premissas do sistema jurídico específico.

Nesse contexto, conjuntamente com os tradicionais princípios da legalidade, impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da segurança jurídica e, principalmente da dignidade humana, convivem, com forte densidade, outros novos princípios, como os da transparência, da precaução e da prudência, da coerência, da proporcionalidade ou da justa medida, da inovação e o da sustentabilidade, que compõem a tessitura do Direito da modernidade.

PALAVRAS-CHAVES: Ciência e Tecnologia. Propriedade Intelectual. Estimulo à Inovação. Princípios e Regras Jurídicas. Juridicidade. Ponderação. Precaução. Sustentabilidade. Razoabilidade. Colisão. Conflito. Casos Difíceis.

ABSTRACT: The normative system of Law is integrated by juridical principles and rules. The juridical principles are the values that a given society, considered historically, choose as significant and, for that reason, want to experience them and add them into the juridical framework. The principle-norms find in the Federal Constitution express and implicit provisions, yet the juridical rules work generally as an instrument of materialization of the principles.

The principles of Law meet two goals: teleological and methodological. In their purposeful role, as the foundation of the juridical system, these principles indicate, from the juridical point of view, the goals to be socially reached. In performing their methodological role, these principles point to the interpretative path to follow, “sew” and give sense to the formulations established in the rules and to the system as a whole.

The Higher Law states the dignity of the human being as one of the foundations of the Republic and freedom, social justice, and solidarity, as some of the fundamental goals of the Brazilian State. Therefore questions that prove more relevant to the social life have influence on legal principles.

In this perspective, the Federal Constitution traces the core of the theme “Science and Technology” and imposes to the State the duty to promote and stimulate the scientific development of the national and regional productive system.

Therefore, to support scientific research and technological innovation and to protect the intellectual property is a task that demands clear delimitation of the goals to be reached, in the face of the access of all Brazilians to healthy and dignified standards of living, at the material, intellectual, and spiritual levels.

At the infra-constitutional level, the question is regulated by a set of norms, among them is the Law number 10.973/04, known as the Innovation Law.

The aforementioned Law establishes incentive measures that may be classified according to the nature of the actions it attempts to boost. They are: incentive to the construction of specialized and cooperative innovation environments; incentive to the participation of the ICTs in the innovation process; incentive to the innovation at the companies and to the independent inventor.

The Innovation Law favors the strategical partnerships and the formation of alliances between the public and private sector, having as a goal the development of innovative products and processes, capable of promoting economically viable results, ecologically balanced, socially just, and ethically sustainable.

Therefore, it is seen that the interpretation and application of the regulatory framework of scientific and technological innovation ask from the operator of Law, besides the knowledge of the juridical rules applicable to the subject matter, the competence to resort to the guidances of the juridical principles and from there extract rational and proportional arguments within the boundaries of jurisdiction, capable of allowing a transparent demonstration of fitness and suitability of the interpretative decision taken and the premises of the specific juridical system.

In this context, together with the traditional principles of legality, impersonality, morality, publicity, efficacy, legal certainty, and, mainly the human dignity, coexist, with strong density, other new principles like of transparency, precaution, prudence, coherence, proportionality or just measure, innovation, and sustainability that make the fabric of modern Law.

KEYWORDS: Science and Technology. Intellectual Property. Innovation Stimulus. Juridical Principles and Rules. Jurisdiction. Reasoning. Precaution. Sustainability. Reasonability. Collision. Conflict. Difficult Cases.

1 NO MUNDO DAS NORMAS JURÍDICAS

As normas jurídicas – fenômeno jurídico por excelência – compõem um dado sistema jurídico e admitem duas espécies, a saber: os princípios e as regras. Os princípios são normas jurídicas, expressas ou implícitas, que consignam ideal de justiça que uma dada sociedade, historicamente considerada, elege como fundamental para ser efetivamente por ela vivenciado. As regras são normas jurídicas responsáveis pela materialização dos valores consagrados nos princípios jurídicos.

Segundo Alexy¹, o ponto decisivo da distinção entre regras e princípios é que os princípios são mandamentos de otimização, ou seja, são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas. Dessa forma, os princípios podem ser cumpridos em diferentes graus e a medida devida de seu cumprimento depende das possibilidades reais e jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelas regras e princípios opostos.

Já as regras são normas que contêm uma determinação. As regras somente podem ser cumpridas ou não. Se a regra é válida deve ser feito o que ela exige.

A distinção entre as regras e os princípios também é observada na colisão de princípios e nos conflitos de regras. Com efeito, o conflito de regras se resolve, ou introduzindo em uma das regras uma cláusula de exceção ou declarando inválida uma das regras. A validade jurídica da regra não é gradual, ela vale ou não vale juridicamente.

Quando se trata da colisão de princípios, sob certas circunstâncias, um dos princípios terá precedência sobre o outro. Isso não significa declarar o princípio preterido como inválido, pois sob outras circunstâncias a solução poderá ser diversa. Assim, o problema da colisão dos princípios se resolve segundo a dimensão de peso ou densidade.

A relação de tensão entre princípios deve ser solucionada por meio da ponderação entre eles. Tomados isoladamente, em certas circunstâncias, os princípios podem conduzir a uma contradição, porém, na realidade, isso significa que um limita a possibilidade jurídica do cumprimento do outro. Há entre eles, portanto, uma relação de precedência condicionada.

1 ALEXY, ROBERT. *Teoría de los Derechos Fundamentales*. Tradução de Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997. p. 81-94.

Do acima exposto resulta a lei de colisão, segundo a qual as condições sob as quais um princípio precede a outro constituem o pressuposto de fato de uma regra que expressa a consequência jurídica do princípio precedente. Essa lei é um dos fundamentos da teoria dos princípios. Reflete o caráter dos princípios como mandamentos de otimização, onde não existem relações absolutas de precedência e se referem a ações e situações não quantificáveis.

Outro ponto fundamental na teoria dos princípios, segundo Alexy, diz respeito à máxima da proporcionalidade (adequação, necessidade e ponderação em sentido estrito). A máxima da proporcionalidade em sentido estrito, ou mandamento de ponderação deriva da própria relatividade com respeito às possibilidades jurídicas. Já as máximas da adequação e da necessidade resultam do caráter dos princípios como mandamentos de otimização com relação às possibilidades fáticas.

Por outro lado, é importante observar que os princípios jurídicos possuem dupla funcionalidade: finalística e metodológica. No primeiro caso, são eles que consignam as razões, os fundamentos e os objetivos teleológicos do sistema, apontando para os ideais a serem efetivamente vivenciados pelo grupo social. No segundo, os princípios jurídicos, “costurando” as regras jurídicas, permitem ao intérprete e ao aplicador do direito a apreensão da lógica e do sentido do sistema jurídico.²

Com singular precisão, assevera Celso Antônio Bandeira de Mello³:

Princípio – já averbamos alhures – é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo.

2 CESAR DE OLIVEIRA, Maria Cristina. *Princípios Jurídicos e Jurisprudência Socioambiental*. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 17.

3 *Curso de Direito Administrativo*, 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 949-943.

2 O SISTEMA JURÍDICO E A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

2.1 NO PLANO DOS PRINCÍPIOS JURÍDICOS

A partir da crítica ao positivismo jurídico⁴ Ronald Dworkin elabora sua teoria do direito, construindo uma visão do direito não como fato, mas como uma prática argumentativa fundada em argumentos de princípio, dentro de uma perspectiva de integridade.

Em contraponto ao arcabouço positivista, Dworkin sustenta que na aplicação do direito, especialmente naqueles casos mais controvertidos, em que as possibilidades de consenso são diminutas, para além das regras, operam outras pautas ou *standard*, como os princípios e as diretrizes políticas.

Os princípios se inserem no direito como uma dimensão da moralidade que se reconhece da observação da prática social, historicamente determinada. Já as diretrizes políticas são um tipo de *standard* que propõe metas de alcance coletivo a serem atingidas, geralmente no plano econômico, político ou social.

Referindo-se à força vinculante dos princípios, Dworkin aponta que segundo o pensamento positivista, aos princípios é negada a condição de juridicamente impositivos e, dessa forma, nos *casos difíceis*, ao aplicador do Direito, é permitido buscar a solução para além do direito, fundado em pautas extrajurídicas e criando regras até então inexistentes.

Em contraposição à possibilidade de discricionariedade aos moldes positivista, afirma Dworkin que os princípios, tal como as regras, são normas jurídicas e, como Direito, de cumprimento obrigatório. Assim, a autoridade responsável pela aplicação do Direito nada mais faz do que declarar direitos e obrigações preexistentes e obrigatórias.⁵

4 Da observação das diversas versões do positivismo jurídico, Dworkin destaca como características estruturais, as seguintes: a) o direito de dada sociedade é um conjunto de regras que impõem determinadas condutas e prescrevem sanções impostas pelos poderes públicos, se descumpridas. Essas regras podem ser identificadas como normas jurídicas, válidas, não exatamente pelo conteúdo que possuem, mas pela forma pela qual foram criadas ou pela "prova de origem"; b) esse conjunto de regras constitui o direito válido e, assim, quando determinada situação não encontre previsão no conjunto normativo, deve o responsável pela aplicação do direito, discricionariamente, buscar solução criando uma nova regra ou alargando o sentido de alguma já existente e, c) a obrigação jurídica decorre da existência de regra jurídica válida que a preveja e, por via de consequência, sempre que a decisão resultar da atividade discricionária de seu aplicador, não estará sendo imposto um direito correlato. Los Derechos en serio. Barcelona: Ariel, 1999, p. 96.

5 "Mi conclusión es que si tratamos los principios como derechos, debemos rechazar el primer dogma de los positivistas, que el derecho de una comunidad se distingue de otros estándares sociales mediante algún

Examinando a Constituição, Dworkin afirma ser ela o fundamento para a edição das outras leis. Deve a Constituição, portanto, estar em perfeita consonância com as orientações mais básicas do poder político vigente na sociedade e, conseqüentemente, poder justificá-la.

Nesse contexto, portanto, é importante perceber que o Direito não se reduz, unicamente, às regras, mas abriga outra categoria: os princípios jurídicos. Esses princípios são direito, como normas jurídicas que são, e consubstanciam valores morais considerados socialmente relevantes, incorporados ao sistema de direito e, como direito, ou razão para decidir, encontram na Constituição Federal previsão expressa ou implícita.

A Constituição de 1988, já no seu Preâmbulo, afirma que o Brasil é um Estado Democrático, com a missão de assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança jurídica e o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna e pluralista.

Nos artigos. 1º e 3º especifica a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana como fundamentos da República e afirma constituir objetivos fundamentais do Estado brasileiro, dentre outros, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais.

Fundada nesses paradigmas, a Lei Maior, em seus vários escaninhos, prescreve Direitos Fundamentais individuais, sociais, coletivos e difusos. Para assegurar a existência e a eficácia social⁶ dos Direitos Fundamentais, a Constituição estabelece certas garantias, que consistem em uma série de instrumentos e mecanismos aptos a conferir

criterio que asume a forma de una regla maestra. Ya hemos decidido que en ese caso debemos abandonar el segundo dogma – la doctrina de la discreción judicial – o aclararlo hasta llegar a la trivialidad. ¿Qué pasa con el tercero dogma, la teoría positivista de la obligación jurídica? Esta teoría sostiene que existe una obligación jurídica cuando (y sólo cuando) una norma jurídica establecida la impone como tal obligación. De ello se sigue que en un caso difícil – cuando no se puede encontrar tal norma establecida – no hay obligaciones mientras el juez no cree una nueva norma para el futuro. El juez puede aplicar esa nueva norma para las partes, pero entonces es legislación *ex post fact*, no la confirmación de una obligación existente. La doctrina positivista de la discreción (en el sentido fuerte) exigía este punto de vista de la obligación jurídica, porque si un juez tiene discreción, no puede haber derecho ni obligación jurídica – o sea ningún título- que él deba imponer. Sin embargo, una vez que abandonamos esta doctrina y tratamos los principios como derecho, planteamos la posibilidad de que una obligación jurídica pueda ser impuesta tanto por una constelación de principios como por una norma establecida. Podríamos expresarlo diciendo que existe una obligación jurídica siempre que las razones que fundamentan tal obligación, en función de diferentes clases de principios jurídicos obligatorios, son más fuertes que las razones o argumentos contrarios.” Los Derechos en serio. Barcelona: Ariel, 1999. p. 99-100.

6 Ver sobre o tema: JOSÉ AFONSO DA SILVA. *Aplicabilidade das Normas Constitucionais*. 3. ed. Malheiros, 1999.

aos titulares dos Direitos Fundamentais meios para a aplicabilidade, a inviolabilidade e o efetivo exercício desses direitos.

Por outro lado, as garantias aos Direitos Fundamentais, particularmente em regiões de extrema pobreza, como o Brasil, não podem constituir-se apenas em instrumentos formais, sob pena de não se dar cumprimento às funções de concreção para a quais se destinam. Assim, a criação de mecanismos de prestação efetiva e positiva pelo Estado é exigência básica, necessária para a existência das condições materiais de dignidade, exigência primeira para qualquer tentativa de realização do princípio constitucional do desenvolvimento sustentável.⁷

Nesse cenário, entre os temas objeto de tratamento expresso na Constituição Federal de 1988 destaca-se o relativo à Ciência e a Tecnologia.

Com efeito, os artigos 218 e 219, que integram o Capítulo IV – Da Ciência e Tecnologia, do Título VII– Da Ordem Social, cuidam de delinear a matriz constitucional da matéria e afirmam como deveres do Estado:

- a) promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.
- b) dispensar tratamento prioritário à pesquisa científica básica, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências.
- c) apoiar a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia.
- d) conceder aos que se ocupem dessas áreas, os meios e condições especiais de trabalho.

Ao lado das imposições, a Constituição Federal prescreve as finalidades maiores a que destina a pesquisa tecnológica: voltar-se preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

Ainda, a Constituição do Brasil faculta aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

7 Segundo o RELATÓRIO BRUNDTLAND: “Satisfazer as necessidades e as aspirações humanas é o principal objetivo do desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento, as necessidades básicas de grande número de pessoas - alimento, roupas, habitação, emprego - não estão sendo atendidas. Além dessas necessidades básicas, as pessoas também aspiram legitimamente a uma melhor qualidade de vida. Num mundo onde a pobreza e a injustiça são endêmicas, sempre poderão ocorrer crises ecológicas e de outros tipos”. Nosso Futuro Comum. *Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento*. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1988. p. 46-47.

Dado importante a referir no contexto constitucional é o comando dirigido ao setor privado. A Lei Maior estabelece a edição de lei prevendo o apoio e o estímulo às empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

Por fim, em seu art. 219, a Constituição assegura que “o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.”

2.2 NOVOS PRINCÍPIOS JURÍDICOS

A partir do panorama traçado, à luz do perfil principiológico, constitucionalmente estabelecido, pode-se perceber que em matéria de proteção da propriedade intelectual, conjuntamente com os tradicionais princípios constitucionais da supremacia do interesse público, da igualdade, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência, da segurança jurídica e especialmente da dignidade humana, entre outros, convivem outros “novos princípios jurídicos”.

Com efeito, os princípios da transparência, da precaução e da prudência, o princípio da eficácia, da coerência, da proporcionalidade ou da justa medida, da inovação e o da sustentabilidade, compõem a tessitura do Direito da modernidade.

Segundo o *princípio da transparência*, versão particular da moralidade administrativa, todos aqueles responsáveis pela gestão de bens materiais e imateriais e dos interesses públicos devem balizar suas condutas segundo o marco ético-jurídico da boa-fé, com a finalidade de alcançar a melhor alternativa a ser adotada em face das questões fáticas que se apresentam.

Já o princípio da *precaução ou da prudência*, conforme já afirmado alhures⁸, “impõe ao Poder Público o dever de avaliar, previamente, os impactos positivos e negativos sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais decorrentes de sua atuação e ponderá-los, à luz dos ideais de valor definidos pela sociedade.”

8 CESAR DE OLIVEIRA, Maria Cristina; DOURADO JUNIOR, Octavio Cascaes. O Direito de Acesso à Informação e a Lei de Responsabilidade Fiscal in: *Lei de Responsabilidade Fiscal. Questões Atuais*. Fernando Fecury Scaff e José Maurício Conti (coord.), 2010, p. 127-135.

Nesse sentido, o Estado, especialmente no exercício de seu papel fundamental de promoção e fomento à pesquisa científica e tecnológica, deve conduzir suas ações segundo os parâmetros da cautela responsável e ponderada dos custos e dos benefícios derivados da inovação⁹ perseguida.

Por conseguinte, a gestão pública, para ser considerada inserida no modelo de Estado Democrático de Direito, “deve realizar a devida calibragem entre os benefícios que se intenta auferir com determinada medida ou política pública e a correlata carga de sacrifícios a serem socialmente suportados.”¹⁰

Nesse panorama, o *princípio da proporcionalidade ou da justa medida* poderá ser critério a demarcar os contornos da chamada “*boa governança*”, isto é, condutor de uma “gestão necessária, adequada, responsável e sustentável de seus recursos naturais e financeiros.”¹¹

Assim, a atuação do Poder Público não pode ser afastada da satisfação das necessidades da coletividade.

Nessa empreitada, é obrigação do Estado, à luz do princípio paradigmático do *desenvolvimento sustentável*, conjugar os recursos disponíveis, escassos ou não, com vistas a alcançar resultados economicamente viáveis, ecologicamente equilibrados e socialmente marcados pela justiça social, capazes de suprir as necessidades da presente e das futuras gerações.

Contudo, a ação estatal ainda que pautada na transparência e na prudência, poderá resultar inócua quando inexistente a conjugação entre as diversas políticas públicas implementadas.

A superposição ou a contradição entre os postulados dessas políticas remetem à ineficácia do conjunto e oneram os cofres públicos, sustentados pela coletividade.

Nesse cenário, o *princípio da coerência* se impõe como prioridade a ser sistematicamente aferida.

Apoiar a pesquisa científica e a inovação tecnológica exige, portanto, clara delimitação de objetivos a serem alcançados em face à exigência do *desenvolvimento nacional equitativo* representado pela possibilidade de acesso de todos os brasileiros à sadia e digna qualidade de vida, nos planos material, intelectual e espiritual.

9 O art. 2º, inciso IV, da Lei 10.973/2004 define inovação, como: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços.

10 op. cit., p. 127-135.

11 CANOTILHO, J. J. Gomes. “*Brançosos*” e *Interconstitucionalidade. Itinerários dos discursos sobre a historicidade constitucional*. Coimbra: Almedina, 2006. p. 333.

2.3 NO PLANO DAS REGRAS JURÍDICAS

No nível das regras, a Propriedade Intelectual é regulada por um conjunto de leis¹², dentre as quais pode ser citada, a Lei n. 10.973/2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

A Lei da Inovação, como é conhecida a Lei n. 10.973/2004, cuida, por meio de medidas de incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, dar concretude aos comandos principiológicos fixados nos artigos 218 e 219, da Constituição Federal, especificamente no que tange à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País.

Relativamente às medidas de estímulo trazidas na lei, essas podem ser classificadas de acordo com a natureza das ações que visam impulsionar. São elas: *estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação; estímulo à participação das ICT no processo de inovação; estímulo à inovação nas empresas, e estímulo ao inventor independente.*

- *Estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação*

Destaca-se nessa categoria de estímulo, a previsão de incentivo à formação de alianças entre o setor público e o setor privado, com a finalidade de promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação no contexto da sustentabilidade.

Dessa forma, os entes estatais – a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios – e as suas respectivas agências de fomento devem apoiar parcerias estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação entre empresas nacionais, ICT¹³ e organizações de direito privado sem fins lucrativos, voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos e processos inovadores.

12 Lei n.9.279/96, que regula direitos e obrigações relativas à propriedade intelectual; a Lei n.9.456/97, que institui a proteção de cultivares; a Lei n. 9.610/98, que dispõe sobre direitos autorais; Lei n. 9.609/98, que dispõe sobre a proteção de programas de computador; Lei 11.196/2005, Lei do Bem; Lei 11.484/2007, que trata de topografia de circuitos integrados.

13 Nos termos do art. 2º, inciso V da Lei 10.973/2004, Instituição Científica e Tecnológica - ICT: órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico.

Nessa mesma linha, a Lei de Inovação permite às ICTs, relativamente a seus laboratórios, equipamentos, materiais e demais instalações, o compartilhamento com microempresas e empresas de pequeno porte para a realização de atividades de incubação, bem como a utilização por empresas nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas às atividades de pesquisa. Contudo, a lei excetua da permissão a interferência direta na atividade-fim e o conflito com esta.

- *Estímulo à participação das ICTs no processo de inovação.*

Nesse campo de estímulos, destacam-se: celebração de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação; prestação de serviços; celebração de acordos de parceria, e incentivo à participação dos agentes públicos na pesquisa científica.

Preliminarmente, pode-se observar que as Instituições de Ciência e Tecnologia poderão obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida.

Não obstante, a Lei de Inovação prevê a possibilidade da *celebração de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação* desenvolvida pela Instituição. Tais contratações poderão estabelecer cláusula de exclusividade ou não.

No primeiro caso, a ICT deve fazer publicar, previamente, edital. Na segunda hipótese, ou seja, quando não concedida exclusividade, o contrato poderá ser firmado diretamente, com a finalidade de exploração da criação, dele objeto.

Entretanto, sempre que a transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação forem declarados em ato próprio do Poder Executivo, como de relevante interesse público, os contratos deverão ser realizados a título não exclusivo.

Outro aspecto relevante no sentido de permitir a inserção da ICT no processo de inovação, diz respeito à previsão legal que faculta a *prestação de serviços*, bem como a *celebração de acordos de parceria* para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas.

Para tanto, exige a lei a necessária compatibilidade dos serviços com os objetivos da Lei 10.973, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

Tendo em vista o *incentivo à participação dos agentes públicos na pesquisa científica*, a Lei de Inovação instituiu, entre outros benefícios, retribuição pecuniária, em forma de adicional variável, no caso de prestação de serviços¹⁴, e nos acordos de parceria, bolsa de estímulo à inovação¹⁵.

Por fim, vale ressaltar que no conjunto de medidas de fixação da ICT no processo de inovação, a lei estabelece o imperativo de *criação de um núcleo de inovação tecnológica*, próprio ou conjuntamente com outras ICTs, com vistas a gerir sua política de inovação.

- *Estímulo à inovação nas empresas*

A Lei n. 10.973/2004, em seu art.19 delineia formas de promoção e incentivo a serem prestadas pela União, pelas ICTs e agências de fomento.

Tais normas de estímulo se voltam ao atendimento das prioridades da política industrial e tecnológica nacional e pretendem fomentar o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas nacionais e nas entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa.

Para tanto, o Ente Federal e as entidades antes citadas poderão conceder recursos financeiros, humanos, materiais ou de infra-estrutura, ajustados em convênios ou contratos específicos.

Estabelece, ainda, a lei, que, no caso, a concessão de recursos financeiros, sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou participação societária, será precedida de aprovação de projeto pelo

14 É o §2º do art. 8º da Lei de Inovação: “§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, vedadas 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.”

15 Diz o art. 9º. §1º da lei 10.974/2004: “§1º: O servidor, o militar ou o empregado público da ICT envolvido na execução das atividades previstas no caput deste artigo poderá receber bolsa de estímulo à inovação diretamente de instituição de apoio ou agência de fomento. § 2º As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento, observado o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 6º desta Lei. § 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º deste artigo serão asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.

órgão ou entidade concedente e implica, obrigatoriamente, a assunção de contrapartida pela empresa beneficiária, na forma estabelecida nos instrumentos de ajuste específicos.

Por fim, nessa linha de estímulos, o art. 21 da Lei de Inovação prevê que “as agências de fomento deverão promover, por meio de programas específicos, ações de estímulo à inovação nas micro e pequenas empresas, inclusive mediante extensão tecnológica realizada pelas ICT.”

- *Estímulo ao inventor independente*

A Lei 10.973/2004, com a finalidade de ampliar o leque de situações com potencialidade de gerar o desenvolvimento científico e tecnológico nacional, introduziu a hipótese estímulo ao inventor independente.

Nos termos da lei, inventor independente é a “pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação.”

Dispõe a lei em seu art.22:

Ao inventor independente que comprove depósito de pedido de patente é facultado solicitar a adoção de sua criação por ICT, que decidirá livremente quanto à conveniência e oportunidade da solicitação, visando à elaboração de projeto voltado a sua avaliação para futuro desenvolvimento, incubação, utilização e industrialização pelo setor produtivo.

Por outro lado, a solicitação referida na lei, deve ser preliminarmente objeto de avaliação de mérito – conveniência e oportunidade – pelo núcleo de inovação tecnológica da ICT. E, no prazo máximo de 6 (seis) meses, deve o núcleo informar o interessado sobre a decisão administrativa.

Quando deferido o pedido de adoção pela ICT, deve o inventor independente, mediante contrato, assumir o compromisso de compartilhar os ganhos econômicos auferidos com a exploração industrial da invenção protegida.

3 COLISÃO DE PRINCÍPIOS E CONFLITO DE REGRAS

Ao lado das normas jurídicas - princípios e regras - específicas em matéria de proteção da propriedade intelectual, em particular da Lei nº 10.973/2004, soma-se uma gama de outras que, aparentemente não

referentes ao tema, na esfera interpretativa e da aplicabilidade devem com essas combinar e ajustar parâmetros.

São exemplos do que se afirma: as normas presentes na Lei nº 9.784/99, que disciplina o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e a Lei de Licitações e Contratos - Lei nº 8.666/93.

3.1 HARMONIA DO SISTEMA JURÍDICO

A legislação em destaque deve, em princípio, se ajustar aos comandos jurídicos constitucionalmente fixados, informadores e conformadores da atuação da Administração Pública.

Em situações mais simples, ou seja, quando não se configuram os chamados *casos difíceis*, essas normas se assentam com certa facilidade, sem demandar maiores esforços de compreensão e aplicação.

Essas circunstâncias em que o intérprete do Direito encontra condições de harmonia do sistema jurídico podem ser observadas, por exemplo, nos momentos normativos, a seguir considerados.

Assim vejamos: tanto a Lei 10.973/04, quanto a Lei 8.666/93 declaram, expressamente, o desiderato de garantir, entre outros, *a promoção do desenvolvimento nacional sustentável*. Por conseguinte, tal premissa finalística deve constituir, incontestavelmente, marco referencial concreto a balizar a aplicação das regras de proteção da propriedade intelectual, no caso concreto.

Dispõe a Lei 10.973/2004:

Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País, nos termos dos arts. 218 e 219 da Constituição.

Art. 27. Na aplicação do disposto nesta Lei, serão observadas as seguintes diretrizes:

I - priorizar, nas regiões menos desenvolvidas do País e na Amazônia, ações que visem a dotar a pesquisa e o sistema produtivo regional de maiores recursos humanos e capacitação tecnológica;

II - atender a programas e projetos de estímulo à inovação na indústria de defesa nacional e que ampliem a exploração e o

desenvolvimento da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) e da Plataforma Continental;

III - assegurar tratamento favorecido a empresas de pequeno porte; e

IV - dar tratamento preferencial, diferenciado e favorecido, na aquisição de bens e serviços pelo poder público e pelas fundações de apoio para a execução de projetos de desenvolvimento institucional da instituição apoiada, nos termos da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, às empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País e às microempresas e empresas de pequeno porte de base tecnológica, criadas no ambiente das atividades de pesquisa das ICTs.

Em conformidade com os mandamentos da lei de Proteção à Propriedade Intelectual, determina a Lei de Licitações e Contratos:

Art.3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a *promoção do desenvolvimento nacional sustentável* e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Outro ponto de consonância que, a título de exemplo, pode ser mencionado, é o relativo às previsões, no art. 24, da Lei 8.666/93, de casos de dispensa de licitação em matéria de propriedade intelectual.

Com efeito, sobre o tema, a lei em comento estabelece que é dispensável a licitação “na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida” e nas hipóteses de “contratações visando ao cumprimento do disposto nos artigos 3º, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes” - art. 24, incisos XXV e XXXI, respectivamente.

No que tange à Lei Geral do Processo Administrativo Federal, essa norma se combina de forma clara com os pressupostos da Lei de

Inovação quando, por exemplo, fixa critérios processuais compatíveis com a lógica da inovação, já que decorre desse conceito a exigência de formas simples, céleres. A novidade demandada pode, mais facilmente, deixar de existir diante de delongas formalistas ou legalismos desproporcionais e desarrazoados.

Assim, dispõe a Lei 9.784/99:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

3.2 OS CASOS DIFÍCEIS

Entretanto, considerando que cada uma dessas normatizações referidas tem por objeto de regulação, processos relativos a atividades administrativas com certas especificidades, não poucas vezes os operadores do Direito enfrentam com os *casos difíceis*, situações em que o intérprete deve observar, na determinação de conceitos fluidos ou imprecisos, a pauta de princípios jurídicos explícita ou implicitamente fixados pela Constituição.

Nesse cenário, pode-se traçar o seguinte panorama:

Lei 10.973/2004	Lei nº 9.784/99	Lei nº 8.666/93
Conjuga a lógica do setor público e do setor privado	Predominância da lógica do setor público	Predominância da lógica do setor público
Exige agilidade de procedimentos de instrução e decisório	Prevê alguns prazos amplos, com possibilidade de dilação, inclusive para manifestação jurídica	Prevê prazos amplos
Impõe sigilo necessário, moderado e razoável	Prevê divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição	Predominância do princípio da ampla publicidade e da informação
Estabelece contratos peculiares	Não trata de contratos	Lei geral para contratos de obras, serviços e compras, considerados clássicos

A pretexto de demonstração de aparentes dissonâncias entre previsões do sistema jurídico brasileiro em matéria de proteção da propriedade intelectual e outras legislações versando sobre temas diversos, mas com aquele conexos, pode-se apontar momentos em que os operadores do Direito se deparam com *casos difíceis* na formulação de resposta jurídica para a situação concreta controvertida.

Como já observado, o marco regulatório da proteção da propriedade intelectual tem como uma de suas referências a constituição de alianças estratégicas entre o setor público e o privado. Nesse sentido, a lei endossa a formação de parcerias.

Assim, não poucas vezes as pesquisas na ICT são desenvolvidas com financiamentos oriundos total ou parcialmente de empresas. Nesses casos, poderá haver compartilhamento de percentual sobre os resultados com possibilidade de proteção – co-titularidade – bem como devem ser discutidas as condições e exigências da exploração comercial.

Também na esteira da mútua cooperação público-privada, a Lei de Inovação estimula a celebração de contratos para compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para o desenvolvimento de atividades de incubação.

Entretanto, nos termos do artigo 6º da Lei 10.973/2004 e do artigo 7º, do Decreto n. 5.563/2005, a celebração de contratos de

transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação desenvolvida pela ICT, *realizada com dispensa de licitação e com cláusula de exclusividade, deve ser precedida da publicação de edital*, com o objetivo de dispor de critérios para qualificação e escolha do contratado.

Segundo, ainda, o Decreto n. 5.563/2005, que regulamenta a Lei 10.973/2004, o edital deverá conter as seguintes informações:

- I objeto do contrato de transferência de tecnologia ou de licenciamento, mediante descrição sucinta e clara;
- II condições para a contratação, dentre elas a comprovação da regularidade jurídica e fiscal do interessado, bem como sua qualificação técnica e econômico-financeira para a exploração da criação, objeto do contrato;
- III critérios técnicos objetivos para qualificação da contratação mais vantajosa, consideradas as especificidades da criação, objeto do contrato; e
- IV prazos e condições para a comercialização da criação, objeto do contrato.

O edital deverá ser publicado no Diário Oficial da União e divulgado na rede mundial de computadores pela página eletrônica da ICT, se houver, tornando públicas as informações essenciais à contratação.

Diante da problemática que se apresenta, ou seja, existência de parcerias estabelecidas para o desenvolvimento da pesquisa e a regra jurídica a exigir ampla publicidade para escolha do contratado, o jurista, fundado no critério interpretativo determinado pela Lei n. 9.784/99, segundo o qual deve a Administração Pública atuar conforme a lei e o Direito,¹⁶ deve recorrer à pauta dos princípios jurídicos¹⁷ e daí

16 “Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: I - atuação conforme a lei e o Direito;”

17 No mesmo sentido é a Decisão do STJ: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento do recurso especial conforme o art. 557, caput, do CPC não ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, se observados os requisitos recursais de admissibilidade, os enunciados de Súmulas e a jurisprudência dominante do STJ. 2. A via do agravo regimental, na instância especial, não se presta

extrair argumentos racionais, proporcionais e dentro dos contornos da *juridicidade*.¹⁸ É a lógica de que o Direito não pode ser interpretado em tiras, mas compreendido como um conjunto harmônico,¹⁹ que se impõe.

Opções jurídicas descontextualizadas ou calcadas em legalismos reducionistas promovem a insegurança jurídica²⁰, fonte básica de incerteza política, econômica e socioambiental. Nessa linha, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

O Direito é *per definitionem* um esquema de ordem, e por isso se fala em ordenação jurídica, em ordenamento jurídico. A surpresa o imprevisível, a instabilidade, são, precisamente, noções antitéticas ao Direito, que com elas não poderia conviver, nem seria exequível, tanto mais porque tem como função eliminá-las.

No intuito de oferecer elementos à reflexão sobre a questão conflituosa descrita, pode-se aportar subsídios de duas ordens:

1. Do ponto de vista da teoria dos princípios, deve ser avocada a máxima da proporcionalidade, integrada dos critérios da adequação, necessidade e ponderação em sentido estrito.

para prequestionamento de dispositivos constitucionais. 3. Este Tribunal Superior pacificou o entendimento de que, quando se tratar da vigência da patente *pipeline*, o termo inicial de contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts. 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP.4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente *pipeline* no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência do princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal. 5. Os princípios gerais que regem o sistema de patentes, os quais estão previstos, comumente, em tratados internacionais, se aplicam tanto para o procedimento convencional quanto para o procedimento de revalidação conhecido como *pipeline*. Afinal, ambos procedimentos integram o gênero Patente, instituto jurídico de Direito da Propriedade Industrial. 6. A patente *pipeline* não é imune à incidência dos princípios conformadores de todo o sistema de patentes, ao revés, deve com eles harmonizar, sob pena de degeneração do próprio instituto jurídico. *Ademais, não há qualquer incoerência na interpretação sistemática da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) e dos tratados internacionais TRIPS e CUP, porquanto estes já foram internalizados no Brasil. São, portanto, parte de nosso ordenamento jurídico, devendo todas as normas que regulam a matéria ser compatibilizadas e interpretadas em conjunto em prol de todo o sistema patentário.*7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1168258/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011)

18 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. *Princípios Constitucionais da Administração Pública*. Belo Horizonte: Del Rey, 1994.

19 GRAU, Eros Roberto. *Direito Posto e Direito Pressuposto*. São Paulo: Malheiros, 2005.

20 *Grandes Temas de Direito Administrativo*. São Paulo: Malheiros, 2009. p.168.

- 2 Pelo enfoque das regras jurídicas, é a lógica de que o Direito não pode ser interpretado em tiras, mas compreendido como um conjunto harmônico,²¹ que se impõe. Assim, as disposições contidas na Lei n.10.973/2004 devem ser examinadas em conjunto com as demais regras do sistema jurídico, como a Lei 8.666/93 e a Lei n.9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Com efeito, a Lei da Propriedade Industrial estabelece em seu texto:

Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade **será comum**, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

§ 4º *No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.*

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.

Art. 93. *Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.*

21 GRAU, Eros Roberto. *Direito Posto e Direito Pressuposto*. São Paulo: Malheiros, 2005.

E, consoante o *caput* do art. 25 da Lei de Licitação:

Art. 25. *É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição*, em especial:

Nessa perspectiva, é possível formular a proposição, em tese, no sentido de que, nos casos de co-titularidade, considerando o disposto na Lei n. 9.279/96, deve a Administração Pública, na celebração de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação desenvolvida por ICT, garantir ao seu parceiro privado o direito de preferência.

Na ocorrência do exercício do direito de preferência, estará a Instituição de Ciência e Tecnologia diante de hipótese de inexigibilidade de licitação e, com base no artigo 25, da Lei 8.666/93, deve efetivar os atos de tal procedimento.

Em caso de recusa da preferência, o caminho jurídico a seguir pela ICT deve consistir em fazer publicar edital, conforme prescreve a Lei de Inovação.

4 À GUIA DE CONCLUSÃO

Na elaboração dessa verdadeira arquitetura jurídica, deve o operador do Direito, comprometido com as máximas da justiça social e da valorização da dignidade humana, demonstrar, de modo transparente e à *exaustão*, a adequação e a pertinência entre a decisão interpretativa adotada e as premissas do sistema jurídico específico. Esse produto deve ser o resultado de um exercício de hermenêutica, fundada na lógica sistêmica do fenômeno jurídico e apto a permitir a aferição da opção jurídica, não apenas pelos interessados, mas pelo conjunto da sociedade.

Nesse contexto, surgem com forte densidade os princípios jurídicos da motivação, da proporcionalidade, da razoabilidade, da supremacia do interesse público e da sustentabilidade, como vias de promoção de uma sociedade livre, justa e solidária.

Tal concepção, por seu turno, deve afastar visões estanques ou departamentalizadas do Direito e impõe, tanto a compreensão holística do sistema jurídico, como a sua percepção em consonância com os demais níveis sistêmicos - político, econômico, cultural e socioambiental, entre outros, presentes em uma dada sociedade, historicamente considerada.

Dessa forma, compete ao jurista a função e a responsabilidade de explorar todas as possibilidades disponíveis no arsenal de instrumentos normativos que, se devidamente articulados, podem representar

prováveis caminhos à minimização dos conflitos sociais e à concreção da justiça social.

Por fim, diante da apreciação de conflitos e colisões normativas vigentes e da relevância da qual é dotada a proteção da propriedade intelectual para o desenvolvimento nacional sustentável e equilibrado, cogita-se necessário o seguinte processo:

- Efetivação, à luz dos princípios jurídicos e da ponderação de suas respectivas densidades, de amplo e detalhado mapeamento, com a identificação dos conflitos legislativos existentes no sistema;
- Construção de soluções plausíveis do ponto de vista jurídico, político, cultural e socioambiental, e
- Formulação de normas jurídicas quer pelo Poder Legislativo, quer pelo Poder Executivo, capazes de atender às demandas propostas pela necessidade de transformar os resultados da pesquisa científica em novos produtos e processos, capazes de proporcionar a melhoria da qualidade de vida de nossas populações, como materialização do princípio jurídico da *vida com dignidade!*

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PATENTES FARMACÊUTICAS UM BREVE HISTÓRICO E QUESTÕES ATUAIS

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe da PFE/INPI

SUMÁRIO: Introdução; 1 Dos Requisitos de Patenteabilidade; 2 As Patentes Farmaceuticas; 3 As *Patentes Pipeline*; 4 As Ações Judiciais Relevantes Envolvendo *Patentes Pipeline*; 5 Da Inconstitucionalidade das *Patentes Pipeline*; 6 A Questão Anuência Prévia; Anexo.

RESUMO: Este trabalho apresenta um relato da visão histórica da inserção do Brasil no Sistema da Propriedade Industrial, iniciada com o Alvará de 1809 de D. João VI, e que se seguiu e manteve-se com os preceitos fixados nas Constituições de 1824, 1891, 1934, 1937, 1967, Emenda Constitucional 01/69, até chegarmos na atual Carta de 1988.

Procura o presente artigo também destacar a inteligência do Sistema de PI e a sua maneira de funcionar como ferramenta estratégica do país na busca do desenvolvimento econômico, social e tecnológico.

A propósito, observa-se que o nível de desenvolvimento econômico pelo qual o país se encontra atualmente tem provocado de forma natural, seja no âmbito de governo, da indústria ou acadêmico, uma melhor percepção da necessidade de incentivar a produção de inovações, ou seja, de se movimentar a economia do conhecimento.

Na esteira da necessidade de se disseminar o Sistema de PI, o presente trabalho procurou centrar nas questões que envolvem as patentes, e, mais notadamente, as patentes farmacêuticas.

Para tanto o trabalho dedica linhas ao trato dos requisitos de patenteabilidade até entrar na discussão das patentes “pipeline” instituídas pelo artigo 230 da Lei nº 9.279/96.

Por fim, buscou o presente artigo contextualizar as questões mais relevantes que envolvem atualmente o contencioso das patentes farmacêuticas, onde os laboratórios detentores das respectivas patentes, tem buscado no Judiciário estender a vigência de suas propriedades, o que tem sido combatido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial através da Procuradoria Federal Especializada junto àquela autarquia.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Industrial. Patentes e Medicamento.

ABSTRACT: This study reports a historical overview of Brazil's insertion in the Industrial Property System, which began with the 1809 Charter D. John VI, which were followed and remained with the precepts settled in the Constitutions of 1824, 1891, 1934, 1937, 1967, Constitutional Amendment 01/69, until getting in the current 1988 Constitution.

This article also highlights the intelligence of the PI System and its way of working as a strategic tool in the country in order to search an economic, social and technological development.

However, it is seen that the level of economic development in the country today has resulted in a natural way, either within government, industry or academic, a better understanding of the need to encourage the production of innovations, in other words, to move the knowledge economy.

In the wake of the need to disseminate the PI System, this study focus on issues involving patents and especially pharmaceutical patents.

es lines of patentability requirements to join the discussion of patens “pipeline” imposed by Article 230 of Law nº 9.279/96.

Finally, this article contextualized the most important issues that involves the litigation of pharmaceutical patents where its holders laboratories have been searching in the judiciary to extend the duration of their properties, which has been fought by the National Property Industrial, through the Federal Attorney Specializing with that commune.

KEYWORDS: Industrial Property. Patents and Medicines.

INTRODUÇÃO

O Brasil historicamente sempre esteve inserido nos marcos legais que regularam e estabelecem critérios de proteção da propriedade industrial.

O Alvará de 1809 de D. João VI conferiu a primeira forma de proteção de uso e comercialização do conhecimento àqueles que, em decorrência de esforço inventivo, conseguissem criar “alguma nova máquina de invenção nas artes”.

Em sede constitucional o Brasil já em 1824, fez prever em sua primeira Constituição, através do artigo 179, inciso XXVI, princípios de proteção e garantia ao processo de inovação, aos dispor que “os inventores terão a propriedade de suas descoberta ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes (sic) remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização”

Com a Constituição de 1891, em seu artigo 72, § 25, estabeleceu-se que : “os inventores industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável, quando há conveniência de vulgarizar o invento”.

Na esteira dos anteriores preceitos constitucionais, as demais Constituições igualmente estabeleceram regras que orientaram a proteção da propriedade industrial. Foi assim com a Carta de 1934, que, em seu artigo 113, inciso XVIII fixou que “os inventores industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário, ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade”

E assim se deu também nas Constituições de 1937 (art. 16 XXI), 1946 (art. 141, §17), na de 1967, onde o art. 150, § 24 dispunha que “a lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporários para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial”, e na Emenda Constitucional nº 1, de 1969, através do art. 153, § 24, que fixava que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de industria e comércio e a exclusividade do nome comercial”.

E assim o país veio de lá até aqui, sucessivamente, também em sede de dispositivos infraconstitucionais, estabelecendo regras de proteção, que, se antes eram orientadas pela obrigação de se conferir uma proteção moral ao que se entendia como um direito

natural que se devia àqueles que produzissem uma inovação a partir do esforço inventivo, hoje, diferentemente do que se verificava no século retrasado, é movida pelos princípios das regras de economia e comércio, sem se afastar do importante trânsito pelo trato de questões sociais.

Dentro dessa visão é que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXIX, fez inserir a propriedade industrial no rol dos direitos fundamentais do cidadão, fato esse que demonstra por si só, o nível de relevância atribuído ao sistema de propriedade industrial.

Referido artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal estabelece que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

É de se dizer que um país que pretenda se elevar à condição de uma economia desenvolvida, não poderá desconhecer, ignorar ou abrir mão de possuir um sistema de propriedade industrial bem estruturado, que, paralelamente a outras ações, estimule a inovação, e, conseqüentemente, o desenvolvimento tecnológico, econômico e social.

O sistema de propriedade industrial há de ser visto e tratado como uma ferramenta estratégica, e assim deve ser percebido e utilizado pelo país nas suas ações de planejamento e estabelecimento de políticas desenvolvimentistas.

Podemos afirmar que não há experiência de país que tenha alcançado patamares de industrialização e de desenvolvimento econômico e industrial, sem fazer o devido uso da inovação e do sistema de propriedade industrial como ferramenta para alcance desse fim.

O Brasil, muito embora se encontre desde 1809, ou seja, há 200 anos inserido nos grandes marcos legais da propriedade industrial, não conseguiu, em razão do seu perfil e nível de desenvolvimento

econômico e industrial, fazer o melhor uso e obter os valores que o sistema de propriedade industrial pode proporcionar.

Esse quadro, todavia, com o novo cenário econômico que nos encontramos inseridos, começa a sofrer mudanças sensíveis com o processo de revigoramento e melhor conhecimento dos princípios do sistema de propriedade industrial pelo Estado, que passa a perceber a importância de se empreender, inovar e proteger o conhecimento, ou seja, o bem intangível, aquilo que chamamos de “economia do conhecimento”.

O que podemos chamar de um sistema de propriedade industrial bem ajustado, é aquele em que o país consegue efetivamente, a partir da sua utilização, promover de forma equilibrada o desenvolvimento tecnológico, econômico e social.

Vale lembrar que a engrenagem que move o sistema de propriedade industrial, e aqui falando particularmente em relação à patente, decorre da troca verificada entre o inventor e o Estado, que confere o direito de exclusivo àquele que investe e produz inovação, em troca da disponibilização para a sociedade daquilo que podemos chamar da “receita do bolo”, ou seja, da descrição do seu conhecimento, da inovação produzida.

Logo, com o privilégio da exclusividade conferida pelo Estado, o inventor se sentirá estimulado para investir financeiramente e empregar seus esforços de pesquisa nas bancadas de inovação, porquanto sabe que ao obter o direito à propriedade patentária, poderá auferir os lucros na comercialização exclusiva do seu invento pelo prazo de 20 anos, que, em tese, movimentarão um novo ciclo de inovação.

A sociedade, por sua vez, diante da descrição daquele conhecimento, poderá a partir do seu conhecimento, empregar novos esforços de inovação e desenvolvimento tecnológico, fazendo girar a engrenagem do sistema de propriedade industrial.

Portanto, a patente se constitui num instrumento de incentivo à inovação, ou seja, a novas criações tecnológicas que proporcionem, em paralelo, o desenvolvimento econômico e social do país.

Vale lembrar que o titular de uma patente possui por força do artigo 42 da Lei 9.279/96, o direito de excluir terceiros de produzir, usar, vender ou importar sem o seu consentimento, o correspondente produto objeto daquela patente.

Essa exclusividade poderá representar em alguns casos um ambiente de monopólio temporário, mas legal, não afrontador, pois, daquele princípio estabelecido no artigo 170, IV da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

IV - livre concorrência

Essa força de exclusivo que a propriedade patentária confere, é que faz impor por outro lado, que a propriedade industrial atribuída pelo Estado se traduza sempre em um mecanismo que proporcione o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do país.

Logo, a relação e a convergência desses preceitos constitucionais estabelecidos nos artigos 5º, XXIX e 170, IV da Constituição Federal é que conduz o sistema de propriedade industrial para que seja empregado como ferramenta desenvolvimentista, mas sempre com equilíbrio entre o interesse privado de se obter o direito de exclusivo patentário, e o interesse público em saber que a propriedade industrial conferida pelo Estado está resultando em forma de desenvolvimento tecnológico, econômico e social para o país.

Essa é, pois, a inteligência maior do sistema da propriedade industrial que se faz presente na atual Lei nº 9.279/96, que regula a propriedade industrial, a qual o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a executa no país, por força de atribuição exclusiva atribuída por lei.

1 DOS REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE

Todos os segmentos tecnológicos são, hoje, patenteáveis, desde que preencham aqueles requisitos fixados no artigo 8º da Lei 9279/96, quais sejam, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Dispõe o referido artigo 8, da Lei 9.279/96: “Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.”

Ou seja, aquilo que é descrito no pedido de patente precisa ser novo, demonstrar um passo inventivo, não ser óbvio para um técnico mediano, e ser passível de destinação na indústria.

A suficiência descritiva é outro pressuposto à patenteabilidade das invenções, conforme implicitamente prescrito nos arts. 24 e 25 da LPI, *verbis*:

Art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Art. 25 - As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

A Lei de Propriedade Industrial conceitua os requisitos de patenteabilidade na forma dos artigos 11, 13 e 15, senão vejamos.

“NOVIDADE”

A definição de novidade foi introduzida no art. 11 da LPI, *in literis*:

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.

§ 2º - Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

§ 3º - O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Por “estado da técnica” consideram-se todas as informações tornadas acessíveis 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, por força da definição do § 1º do art. 11 da LPI.

“ATIVIDADE INVENTIVA”

A definição de atividade inventiva é encontrada no art. 13 da LPI, que assim preconiza:

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

“APLICAÇÃO INDUSTRIAL”

A definição de aplicação industrial também foi introduzida na Lei de regência, nos termos do seu art. 15, que reza:

Art. 15 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Portanto, significa dizer que, uma vez presentes os referidos requisitos substantivos (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), fixados na Lei nº 9.279/96, e, desde que conformados com a linha de exigência da suficiência descritiva da invenção, um pedido de patente há que ser concedido pelo INPI, independentemente da matéria e do campo tecnológico que esteja relacionado, sob pena de atuação *contra legem*, ou seja, de uma atuação administrativa em flagrante violação ao princípio da legalidade que subordina toda atividade da Administração Pública.

Não há, pois, no processo de concessão de patentes, espaço para apreciação discricionária pela Administração Pública, porquanto essa está vinculada ao respeito aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais vigentes.

2 AS PATENTES FARMACÊUTICAS

E, se hoje, por força do artigo 27 do Acordo TRIPS¹ do qual o Brasil é signatário, todos os segmentos da tecnologia são patenteáveis, não podemos dizer o mesmo em relação ao passado recente, nem em

1 Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (“Agreement on Trade-Related of Intellectual Property Rights”). Estabeleceu critérios mínimos de proteção a direitos de propriedade intelectual, e foi internalizado através do Decreto Legislativo nº 30, de 15/12/1994 (DOU de 19/12/94 e pelo Decreto nº 1355, de 30/12/1994, publicado no DOU de 31/12/1994).

referência às patentes farmacêuticas, cujas legislações no período compreendido entre 1945 e 1996, proibiam suas concessões sob o argumento de se estar conferindo uma proteção à indústria nacional.

Com o advento da Lei 9.279/96, e na esteira de TRIPS, o Brasil passou a proteger também as patentes farmacêuticas.

A experiência contenciosa vivida pela Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI a partir do momento em que o país passou a conceder as patentes farmacêuticas, merece aqui ser demonstrada para que possamos perceber a preocupação com que a autarquia sempre manteve em fazer com que o sistema de propriedade industrial funcionasse de forma equilibrada, ou seja, com o perfeito ajuste entre o interesse público e o privado.

Isso porque as patentes farmacêuticas envolvem um segmento tecnológico que transita por interesses sensíveis relacionados a outros interesses constitucionais protegidos, quais sejam, a vida e o acesso à saúde pública, merecendo, pois, em razão disso, uma discussão à parte.

3 AS PATENTES PIPELINE

As patentes “pipeline” referem-se àquelas patentes tratadas no artigo 230 da Lei 9.279/96.

Referido artigo 230 foi inserido na nossa lei como dispositivo transitório, sob o argumento de permitir que se trouxesse diretamente ao sistema jurídico brasileiro, aquelas patentes farmacêuticas que tivessem sido solicitadas no exterior ou no país, mas que não poderiam ser deferidas em face da proibição da lei anterior.

Essas *Patentes Pipeline* só poderiam ser requeridas se ainda não tivessem sido comercializadas.

Como se tratava de um dispositivo transitório, os pedidos só foram possíveis ser requeridos no Brasil dentro do período de 1 (um) ano contado da publicação da Lei 9279/96, ou seja, entre 15.05.96 e 15.05.97, e para ter proteção pelo prazo remanescente da patente concedida no país em que se deu o primeiro depósito.

Foram requeridos ao INPI 1.197 pedidos de patentes “pipeline”.

O fato das *Patentes Pipeline* referirem-se em sua maior parte a medicamentos dá bem mostra do quão importante e relevante significa o trato dessa questão.

O termo “pipeline” buscava conferir um sentido figurado àquela patente cujo correspondente produto encontrasse ainda na “tubulação” do processo de indústria, ou seja, sem que houvesse ocorrido a sua comercialização.

A justificativa legislativa conhecida para a inserção desse dispositivo na lei, era a de que sem ele o país iria levar ainda alguns anos para ter acesso a medicamentos novos e de ponta, porquanto somente os novos conhecimentos alcançados a partir de 1996 (ano em que a nova lei passou admitir a patente farmacêutica) é que poderiam ser em alguma época objeto de um pedido de patente no Brasil, ao passo que, com o instituto do “pipeline”, aquelas patentes farmacêuticas recentemente concedidas e não comercializadas poderiam ser logo disponibilizadas.

Certo ou errada tal justificativa legislativa, o fato é que o artigo 230 abaixo transcrito, vem ensejando grandes discussões no âmbito contencioso judicial, enfrentadas que são pelo INPI através da sua Procuradoria Federal Especializada, e que mais adiante serão tratadas.

Antes porém, vejamos o que dispõe a literalidade do referido artigo 230 da Lei 9.279/96:

Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

As primeiras questões contenciosas enfrentadas na discussão da aplicação artigo 230 da Lei 9.279/96, foram verificadas já no ano de 1998.

Nelas os laboratórios farmacêuticos detentores das patentes “pipeline” passaram a levar ao Judiciário, argumentos que conduziam sempre ao estabelecimento de um novo prazo de vigência para aquela patente, ou seja, contemplando um prazo maior do que aquele conferido pelo INPI.

Iniciava-se ali o que mais adiante rotulamos de “ações de extensões de vigência de *Patentes Pipeline*”.

Essas ações inicialmente foram bem acolhidas pelo Judiciário, que passou a decidir pela extensão da vigência daquelas patentes, conferindo-se assim um prazo maior de privilégio de uso, diferente, pois, daquele concedido pelo INPI.

Três foram os argumentos maiormente utilizados pelos laboratórios farmacêuticos na busca pela extensão judicial dos prazos de vigência das *Patentes Pipeline*, a saber:

- a. abandono simples, verificado quando o titular da patente abandona o pedido inicialmente depositado para depois fazer novo pedido no Escritório Europeu de Patentes;
- b. “continuation in part”, assim entendido como aquele pedido depositado durante o processo de exame de outro anterior

que contemple em parte ou em na sua totalidade, a mesma matéria antes descrita mas não reivindicada.

- c. “spc” (Supplementary Protection Certificate) – mecanismo de extensão de vigência de patente empregado em alguns países a exemplo dos EUA (o Brasil não pratica), quando é verificado uma demora na análise e na autorização de comercialização pelas Agências Reguladoras, e o titular da patente se vê impossibilitado de explorá-la comercialmente. Nesses casos, legislações locais admitem a emissão de um certificado que confere a extensão da vigência pelo tempo de demora verificado no órgão Regulador, como forma de indenização temporal.

Sem querer adentrar em detalhes sobre essas teses, podemos dizer que esses argumentos poderiam resultar, como chegaram a resultar, em extensões de vigência da patente “pipeline” por prazos que iam de 1 a 5 anos.

A consequência dessas extensões é que elas produziam também um adiamento da data da entrada em domínio público do conhecimento que estava protegido por tais patentes.

Em se tratando de patentes farmacêuticas, as consequências dessas decisões judiciais repercutiam em questões sensíveis relacionadas a gastos com a saúde pública e acesso da população ao correspondente medicamento.

A percepção desse quadro pela Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI levou a uma substantiva mudança da forma de atuação junto ao Judiciário, daquele órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal, na medida em que se verificou que tal atuação não mais representava a defesa do ato administrativo da autarquia que havia negado a extensão da vigência da patente, mas também a defesa do interesse público, ou seja, daquele interesse difuso em se ter o respeito ao direito patentário conferido pelo Estado, de forma que não se prevalecessem formas de extrapolações, e por que não dizer, de abusos da propriedade industrial.

Para isso, basta imaginarmos o que representa, por exemplo, o adiamento da entrada em domínio público de uma patente referente a um medicamento para tratamento do câncer de mama.

A entrada em domínio público de uma patente significa o fim do privilégio de exclusividade de uso, ou seja, a possibilidade de todos poderem fazer uso daquele conhecimento e, conseqüentemente, o estabelecimento de formas de livre concorrência.

Com o advento da Lei 9.787/99, foi introduzida e regulamentada a possibilidade da comercialização dos medicamentos genéricos, fato esse que conferiu maior relevância ao acompanhamento daquelas ações que buscavam as extensões de prazo das patentes “pipeline”, na medida em que decisões favoráveis às teses utilizadas pelos laboratórios, implicavam no conseqüente retardo dos lançamentos dos correspondentes medicamentos genéricos.

Assim, voltando ao exemplo do caso da patente de um medicamento utilizado no tratamento de câncer de mama, temos que o só ajuizamento da ação de extensão de vigência provoca a impossibilidade do lançamento do correspondente medicamento genérico, o retardo do estabelecimento de um ambiente de livre concorrência, a impossibilidade de redução do preço daquele remédio, além da inviabilidade de se obter um melhor acesso da população ao tratamento, porquanto a relação tratamento-custo é um ponto substantivo no estabelecimento do nível de adesão do paciente.

Ademais, as extensões das vigências de *Patentes Pipeline* geram um custo maior para o Poder Público, na medida em que, ao impedir o estabelecimento do ambiente de livre concorrência, suas compras continuarão a se dar por preços praticados num ambiente de monopólio, todavia, não mais aquele monopólio legal autorizado em sede constitucional.

Cerca de 120 ações foram ajuizadas com o objetivo de estender os prazos de vigência de *Patentes Pipeline*.

Essas patentes referiam-se a medicamentos com finalidades terapêuticas variadas, tais como aqueles utilizados no tratamento do diabetes tipo B, câncer de pele e ovário, esquizofrenia, antipsicótico, pressão pulmonar, leucemia mielóide, disfunção erétil, obesidade, colesterol, imunossuppressores, osteoporose, contraceptivos, colesterol, anticoagulantes dentre outros tantos outros.

Tais ações, como dito anteriormente, mereceram inicialmente boa acolhida pelo Judiciário, que proferiu algumas decisões admitindo a extensão das vigências das *Patentes Pipeline*.

O quadro abaixo informa sobre parte do contencioso gerado pelos laboratórios farmacêuticos. Nele poderemos verificar o grau de repercussão que as ações de extensões de vigência movidas em face do INPI produzem no cenário econômico, e de que forma afetam o interesse público, à vista do preço médio praticado para o consumidor e as variadas finalidades terapêuticas.

Vejamos:

4 AÇÕES JUDICIAIS RELEVANTES ENVOLVENDO *PATENTES PIPELINE*

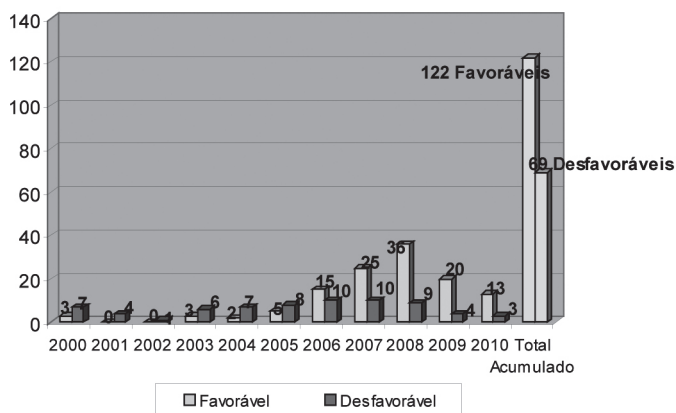
AUTOR	RÉU	PROCESSO BRASIL	VIGÊNCIA	EXTENSÃO PRETENDIDA	PRODUTO NOME COMERCIAL	INDICAÇÃO TERAPÊUTICA	CUSTO UNITÁRIO - PMC (PELO CMED/BR E PELO INFARMED - PT)
Novartis	INPI	PI 1100014-7	19/2/2010	12/2/2011	Valsartan (Diovan®)	hipertensão arterial	320mg cx 14 comp - R\$ 43,18
Novartis	INPI	PI 1100291-3	9/11/2009	7/11/2015	Pimecrolimus (Elidel®)	dermatite/eczema	10mg/g creme derm 15g - R\$ 146,22 10mg/g creme derm 30g - R\$ 263,20
Institute Of Organic	INPI	PI 1100467-3	14/9/2010	2/9/2014	Adefovir (Hepsera®)	hepatite B	10mg c/ 30comp - R\$ 815,65
Libbs Farmacêutica	INPI e Schering	PI 1101055-0	16/5/2009	Nulidade de PI	drospirenona +etinilestradiol (Yasmin®)	contraceptivo	3+0,03mg c/ 21comp - R\$ 55,28
Sanofi Synthelabo	INPI	PI 1100113-5 e PI 1100111-9	17/2/2007	15/2/2013	Clopidogrel hidrogenossulfato (Plavix®)	anti-coagulante	75mg c/ 14comp - R\$ 98,13 75mg c/ 28comp - R\$ 187,52 75mg c/ 98comp - R\$ 992,88
Takeda Pharmaceutical	INPI	PI 1100325-1	19/1/2005	9/1/2011	Glimepiride; pioglitazone hydrochloride (Actos®)	diabetes tipo 2	15mg c/ 15comp - R\$ 95,25 30mg c/ 15comp - R\$ 117,50 45mg c/ 15comp - R\$ 190,59
Novartis Ag.	INPI	PI 1100739-7	25/3/2012	25/3/2013	Gleevec® (imatinib mesylate)	Leucemia Mielóide Crônica/ sarcoma de Kaposi	100mg 1 comp - R\$ 49,00
Mycogen Plant	INPI	PI 1101003-7 e PI 1101066-5	06/09/08 07/03/05	21/10/14 19/03/13	***	***	
3M Company	INPI	PI 1100396-0	25/8/2004	25/8/2009	Imiquimod	câncer de pele	
Eli Lilly And Company	INPI	PI 1100012-0	25/4/2010	26/9/2011	Olanzapina (Zyprexa®)	anti-psicótico (esquizofrenia)	10mg c/ 28comp - R\$ 679,37 5mg c/ 28comp - R\$ 339,64
Pfizer Limited	INPI	PI 1100021-0, PI 1100023-6 e PI 1100025-2	11/07/05 01/05/06	03/07/07 29/04/07	Darifenacin (Enablex®); Dofetilide (Tikosyn®); e Zopolrestat (Alond®)	incontinência urinária; antiarritmia; e diabetes, complicações da diabetes	7,5mg cx 28 comp - R\$ 190,46 (Enablex)
Genentech	INPI	PI 1100888-1, PI 1100570-0, PI 1100521-1 e PI 1100494-0	16/09/2007, 13/05/2007, 13/05/2007 e 13/05/2007	22/03/2013; 13/09/2011; 30/11/2016 e 12/10/2016	Tenecteplase (TNK-Tpa®)	doença cardiovascular	

Pfizer Inc.	INPI	PI 1100022-8, PI 1100028-7 e PI 1100088-0	16/08/2006, 20/06/2010 e 9/06/2013	17/11/2009, 07/06/2011 e 3/05/2014	Trovafoxacin (Trovan®); Sildenafil (Via- gra®)	anti-biótico; disfunção erétil, hipertensão arterial pulmonar	100mg c/ 4drgs - R\$ 202,84 (Viagra)
Pfizer Inc.	INPI	PI 1100029-5, PI 1100033-3 e PI 1100080-5	09/07/2011, 18/01/2013 e 15/10/2010	02/07/2012, 12/01/2014 e 3/08/2013	Sildenafil (Viagra®); Selamectin (Revolution®); e Eletriptan (Relpax®)	disfunção erétil, hipertensão arterial pulmonar; inseticida veterinário; e enxaqueca	100mg c/ 4drgs - R\$ 202,84 (Viagra) 40mg c/ 6comp - R\$ 314,40 (Relpax)
Genentech Inc	INPI	PI 1100832-6	20/5/2008	14/12/2010	Tenectaplaste (TNK®)	Infarto Agudo do Miocárdio	
Syntex	INPI	PI 1100442-8, PI 1100676-5, PI 1100695-1 e PI 1100763-0	18/12/2006, 07/01/2005, 18/11/2000 e 23/05/2006	06/10/2009, 27/08/2013, 23/06/2004 e 9/10/2007	Laidlomycin acylate (Cat- thlyst); Buserelin /// leuporelin; leuporelin ace- tate; leuprolide	antibiótico	
Genentech Inc.	INPI	PI 1100828-8	2/9/2008	16/11/2010	Tenectaplaste (TNK®)	Infarto Agudo do Miocárdio	
Dr. Karl Thomae Gmbh	INPI	PI 1100678-1 e PI 1100593-9	22/12/2004	16/12/2005	Pramipexol (Sifrol®) e Dipiridamol (Persantin®)	doença de Parkinson e formação de trombos	1mg c/ 30comp - R\$ 243,90 (Sifrol)
Eli Lilly And Company	INPI	PI 1100417-7	19/3/2012	12/10/2016	Anidulafungina (Ecalta®)	candidíase	100mg cx 1amp+dil - R\$ 664,29
FMC Corporation	INPI	PI 8103484-9	2/6/2001	1/11/2014	Clomazone (Gamit)	Herbicida	
INPI	FMC Corpora- tion						
FMC Corporation	INPI						
Dr. Karl Thomae Gmbh	INPI	PI 1100667-6	6/2/2011	31/1/2012	Telmisartan (micardis®)	hipertensão arterial	80+25mg cx 14 comp - R\$ 62,17
Novartis Ag.	INPI	PI 1100353-7	9/10/2012	24/9/2013	Everolimo (Certican®)	imunossu- pressor para transplante	1mg cx 60 comp - R\$ 2.461,86 0,10mg cx 60 comp - R\$ 246,16 0,25mg cx 60 comp - R\$ 615,47 0,50mg cx 60 comp - R\$ 1.230,93 0,75mg cx 60 comp - R\$ 1.846,41

Novartis Ag.	INPI	PI 1100238-7	7/7/2009	23/7/2013	Octreotide; octreotide acetate; sms; octreotide embonate	inibidor hormonal (glucagon, TSH, insulina, etc) [acromegalia]	
Roche Palo	INPI	PI 1100721-4, PI 1100649-8 e PI 1100444-4	30/04/2002, 19/04/2013 e 26/05/2013	21/12/2010, 05/08/2014 e 09/06/2015	Tricloridrato de zosuquidar	leucemia mielóide aguda	

Já o gráfico a seguir demonstra as posições jurisprudenciais verificadas a partir do ano de 2000. Note-se que após o ano de 2006, as decisões favoráveis ao INPI passaram a ser predominantes no TRF2.

Visão Geral do Judiciário de Pedido de Extensão de Prazo de Patentes Pipeline



Essa mudança de entendimento por parte do Judiciário pode ser atribuída em grande parte à mudança de postura verificada na Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI, que, em 2004, ao perceber a efetiva repercussão que tais ações estavam produzindo no interesse público, passou a conseguir fomentar uma atuação presencial, de forma que se pode levar aos magistrados, a leitura mais pertinente sobre a aplicação do direito, e a preocupação com o desequilíbrio que as extensões estavam produzindo na aplicação do sistema de propriedade industrial.

A atuação do INPI através da sua PFE não representava uma reação ao sistema de PI, mas sim, e muito pelo contrário, uma atuação em que se buscava o respeito ao direito conferido pelo Estado, e um combate à extrapolação e o abuso do direito patentário que representavam aquelas ações.

Portanto, a partir de 2006 a curva de decisões do Judiciário passou a traduzir uma correção de rumo, tendo o Tribunal Regional Federal da 2ª Região passado a decidir em sua grande maioria de forma favorável e conformada com as razões sustentadas pelo INPI.

Esse cenário onde o TRF2 começou a formar uma jurisprudência contrária a algumas formas de extensões, fez com que se sinalizasse para a possibilidade de se reduzir a insegurança jurídica que tais ações estavam até ali provocando.

Isso porque, ao ingressar no Judiciário, os laboratórios que buscavam as extensões das vigências das suas *Patentes Pipeline*, geravam a impossibilidade da indústria de medicamentos genéricos produzir esforços no sentido de produzir e comercializar os medicamentos protegidos por aquelas respectivas patentes que eram objetos das demandas judiciais.

Para um melhor entendimento, vejamos o caso hipotético de um laboratório farmacêutico detentor de uma patente pipeline com vigência conferida pelo INPI até 10.02.2010.

O laboratório de medicamento genérico conhecedor do prazo de vigência da patente, e que tivesse interesse em lançar o correspondente medicamento genérico a partir de 11.02.2010, ou seja, na data em que aquele conhecimento cairia em domínio público, teria que ter iniciado seus esforços de comercialização pelo menos com dois anos de antecedência, ou seja, em 2008, porquanto é o prazo mínimo para que se obtenha autorização de comercialização junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), se produza os necessários testes de bioequivalência, e a preparação de sua planta de produção.

Ocorre que, uma vez realizados todos os referidos preparativos para produção e comercialização do medicamento genérico, o conhecimento do ajuizamento da ação de extensão de vigência daquela patente impedirá o lançamento do correspondente medicamento genérico como antes planejado e preparado.

Isso porque, o só ajuizamento dessa ação produz um cenário de insegurança jurídica que impedirá e inviabilizará que o laboratório de genéricos inicie a comercialização do medicamento na data inicialmente prevista, qual seja, quando a patente cair em domínio público em razão do esgotamento de sua vigência conferida pelo INPI.

Essas ações geram também aquilo que chamamos de “extensões de fato”.

É que, por mais célere que o Judiciário julgue o caso, essa data por certo será em muitos casos, maior do que prazo requerido como extensão da vigência da patente.

Assim, admitindo-se que o TRF2 julgue em 18 meses, e em duplo grau, contrário à pretensão do autor, a extensão de fato se dará, bastando para isso, por exemplo, que a extensão pretendida seja de 12 meses, e a ação tenha sido proposta próxima ao esgotamento da vigência inicialmente fixada pelo INPI.

Pois bem. Dissemos que o TRF2 passou em 2006 a formar uma jurisprudência favorável às razões do INPI.

Todavia, a posição favorável verificada no TRF2 não se mostrava sob o ponto de vista processual, suficiente para se conferir a necessária segurança jurídica, uma vez o tema não era novo no Superior Tribunal de Justiça, onde havia precedente desfavorável decorrente do julgado no REsp nº 445.712/RJ, Terceira Turma, Min. Castro Filho, DJ de 28.06.2004.

Portanto, não bastava a mudança do entendimento do TRF2, sendo absolutamente necessário que o STJ igualmente se convencesse do entendimento que era defendido pelo INPI.

E assim, a partir do ano de 2006 iniciou-se também um trabalho de convencimento junto ao STJ, já que os novos Recursos Especiais ingressados pelos laboratórios que não obtiveram as extensões pretendidas, logo estariam chegando à Corte Superior. Aqui vale registrar que o trabalho produzido pela Advocacia Pública no STJ, se deu através de ações articuladas promovidas entre a Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI e o então órgão de Adjuntoria de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal.

Dentro desse contexto o STJ voltou a tratar do tema, agora através do REsp nº 1.145.637/RJ, da relatoria do Desembargador convocado, Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma, julgado em 15.12.2009, DJ 08.02.2010, que fez alterar aquele precedente, desta vez à unanimidade, fixando o entendimento de que “*o prazo de proteção da patente pipeline deve ser o remanescente que a patente originária tem no exterior, contado, ao revés, a partir da data do primeiro depósito do pedido de proteção patentária, o qual incidiria a partir da data do depósito no Brasil, limitado tal período, entretanto, a 20 anos*”.

Logo o STJ se viu novamente diante do tema, agora no REsp nº 731.101/RJ levado à 2ª Seção daquela Corte Superior, com a relatoria do Ministro Otávio Noronha, envolvendo o caso da patente nº PI

1100028-7, que tinha como objeto o conhecimento do princípio ativo “sildenafil” utilizado comercialmente na produção do medicamento “Viagra”, ou seja, um medicamento cujo alto nível de comercialização demonstra a repercussão que se teve.

Nesse julgamento levado à Segunda Seção do STJ, a Corte reafirmou o entendimento pela não pertinência legal de se admitir a extensão de vigência de *Patentes Pipeline*, em julgamento cuja Ementa está vazado nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. MS. RECURSO ESPECIAL. PATENTE CONCEDIDA NO ESTRANGEIRO. PATENTE PIPELINE. PROTEÇÃO NO BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, LIMITADO PELO PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO. ART. 230, § 4º, C/C ART. 40 DA LEI N. 9.279/96.

A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c com o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas *Patentes Pipeline*, vigora pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, ate o prazo máximo de proteção concedido no Brasil – 20 anos- a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado.

Recurso especial provido.

Com essa decisão, um novo entendimento se fixou no Superior Tribunal de Justiça, estando agora a concentração dos trabalhos da Procuradoria-Geral Federal, voltados para que os demais recursos existentes naquela Corte Superior, envolvendo a questão das extensões de vigência das *Patentes Pipeline* sejam logo decididos, de forma que se possa o quanto antes restabelecer a segurança jurídica que permita que os prazos de vigências fixados pelo INPI sejam mantidos e respeitados, proporcionando-se assim que o ambiente de livre concorrência se estabeleça com o ingresso dos correspondentes medicamentos genéricos, disso decorrendo um melhor acesso da população aos medicamentos, e a conseqüente desoneração dos gastos com a saúde patrocinada pelos cidadãos, seja em âmbito particular ou através das compras realizadas pelos Poder Público.

5 DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS *PATENTES PIPELINE*

O instituto da patente pipeline estabelecido pelos artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96 teve sua constitucionalidade questionada pelo Exmº Procurador-Geral da República em ação direta de inconstitucionalidade que foi recebida e autuada no Supremo Tribunal Federal sob o nº 4.234, e distribuído à relatoria da Ministra Carmem Lúcia, encontrando-se ainda pendente de julgamento.

O questionamento da legalidade funda-se, substantivamente, no fato de que os referidos artigos contemplariam ofensa ao princípio da novidade estabelecido no artigo 5º, XXIX, e do direito adquirido fixado no inciso XXXVI do mesmo artigo da CRFB.

Assim, a inconstitucionalidade da patente pipeline decorreria do fato de que os referidos artigos atacados, ao admitirem o patenteamento de produto e processo sem observância do requisito da novidade, permitiriam a apropriação privada de conhecimento que se encontrava em domínio público.

Dessa forma, estando em domínio público, o conhecimento presente nas *Patentes Pipeline* já integraria “o patrimônio comum da sociedade, tanto no sentido de explorá-lo sem óbices de monopólio, quanto – e principalmente – de usufruir os benefícios advindo de um sistema de livre concorrência”, razão pelo qual as *Patentes Pipeline* teriam produzido a expropriação de um bem comum, sem qualquer amparo ou autorizativo de índole constitucional.

A inicial da ADI assina que a alegada expropriação teria produzido também um retrocesso na efetivação dos direitos sociais, notadamente aqueles relacionados à saúde, na medida em que a concessão das *Patentes Pipeline* impossibilitou a produção de medicamentos genéricos com preços mais acessíveis, e, conseqüentemente, o melhor acesso da população a tratamentos medicamentosos.

A Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI assinou a NOTA INFORMATIVA AGU/PGF/PF/INPI/Nº 01/09 em Anexo, que foi aprovada pelo Consultor-Geral da União e pelo Advogado-Geral da União, e que se traduziu na peça informativa submetida pelo Presidente da República ao Supremo Tribunal Federal.

Assim, de forma a permitir uma visão ampla sobre os pontos questionados e as posições doutrinárias que defendem um e outro entendimento acerca da constitucionalidade dos artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96, vale aqui fazer uma reportação aos termos da referida

NOTA INFORMATIVA anexada, porquanto fora por mim firmada e não se encontra submetida a qualquer restrição legal.

6 A QUESTÃO DA ANUÊNCIA PRÉVIA

Dentro da discussão relacionada às patentes farmacêutica, aquela que envolve a aplicação do artigo 229-C da Lei 9.279/96 tem demonstrado igual relevância.

Referido artigo foi introduzido pela Lei 10.196, de 2001, e estabeleceu a figura jurídica conhecida com “anuência prévia” da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na concessão de produtos e processos farmacêuticos, ao dispor:

Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Ocorre que INPI e ANVISA vêm adotando leituras diferenciadas acerca da inteligência do referido dispositivo legal, o que tem provocado sensíveis reflexos nos procedimentos de exame e concessão de patentes farmacêuticas.

É que para a ANVISA, o artigo 229-C confere poderes para que o seu ato de anuência prévia compreenda a análise dos mesmos critérios de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) fixados na Lei 9279/96.

Essa leitura defendida pela ANVISA não encontrou a concordância do INPI, que entende ser a única Entidade a qual a lei conferiu a competência e a legitimidade para executar a lei de propriedade industrial e promover a análise dos requisitos de patenteabilidade, conforme preceitua o artigo 2 da Lei n 5.648, de 11 de dezembro de 1970, com a redação dada pelo artigo 240 da Lei n 9.279/96, ao dispor:

Art. 2. O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

Nesse passo, essas duas formas de conferir interpretação ao artigo 229-C, deram azo à formação de conflitos de atribuições

entre as duas Entidades, conflitos esses que lamentavelmente tem produzido atrasos nos procedimentos de análises e concessão das patentes farmacêuticas.

Esse atraso está sendo verificado nos casos em que o INPI ao proceder o seu exame técnico, assina manifestação técnica pelo deferimento e concessão da patente, por entender que o pedido preenche os requisitos de patenteabilidade, e faz o encaminhamento à ANVISA para os procedimentos de anuência, que o faz negar, suportado sempre que é em uma nova análise daquelas mesmas condições antes apreciadas pelo INPI.

O fato é que, nos casos em que o INPI não concorda com o reexame promovido pela ANVISA, esses pedidos não estão sofrendo um ato final decisório, seja pela concessão ou arquivamento, situação essa que tem se mostrado muito prejudicial a todo sistema de propriedade industrial.

Para o INPI, a ANVISA deveria proceder seu exame com vistas ao cumprimento do artigo 229-C da Lei 9279/96, orientando-se nos limites de suas atribuições institucionais, quais sejam, “a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção, comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária”, na forma prevista no artigo 6 da Lei n 9.782/99.

Ao proceder de forma diferente, a ANVISA estaria invadindo competências próprias do INPI, além de estar promovendo um retrabalho de análises técnicas já realizadas pela única autarquia executora da lei de propriedade industrial.

Com efeito, é pouco crível que a inteligência do referido artigo 229-C esteja estabelecendo a possibilidade para que duas entidades públicas venham promover exames fundados em idênticos critérios, numa sobreposição de atribuições que caminham na contramão do princípio constitucional da eficiência.

De toda forma, esse conflito positivo de atribuições foi levado à apreciação da Advocacia-Geral da União (AGU), que se manifestou inicialmente nos termos do Parecer AGU/MP-09/2006, de 19 de julho de 2006, seguindo-se o Parecer n 210/PGF/EA/2009, de 21 de agosto de 2009, e por último, em sede de análise de pedido de reconsideração tivemos o Parecer n 337/PGF/EA/2010, de 04 de março de 2010.

Referidos Pareceres foram aprovados pelas autoridades máximas no âmbito da Procuradoria-Geral Federal e da Advocacia-Geral da União, e concluíram de forma comum que as “finalidades do INPI e da ANVISA são bastante diversas” e que “não há como confundi-las ou mesmo sobrepor uma atividade à outra”.

Nos dizeres do referido Parecer n 210/PGF/EA/2009:

19. O INPI tem por escopo principal a análise, *ou melhor*, a verificação de requisitos objetivos e, por isso, formais para que, *no ponto que nos interessa*, conferir ou não determinada patente a um determinado produto a ser produzido. Por seu turno, a ANVISA tem por *'finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços'* (cf. Art. 6 da lei 9782/99). (grifo do autor).

E segue dizendo:

22. Logo, se eventual norma superveniente não alterou a finalidade institucional ou mesmo fez acrescer ao seu rol outras atribuições, não é crível que o passa faze-lo fundado em mera interpretação extensiva de sua atuação administrativa

23. Pensar o inverso conduz à quebra do princípio da legalidade.

32. A atuação da ANVISA, como visto, infelizmente não encontra eco nem mesmo na doutrina dos poderes implícitos; em verdade, sua atuação vai de encontro ao princípio da legalidade, e de consequência, ao da finalidade (institucional).

Para concluir dizendo:

51. Ante o exposto, pelas razões acima, sugerimos que:

a) Não é atribuição da ANVISA promover exames (avaliação/reavaliação) dos critérios técnicos próprio da patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) quando da atuação para a anuência prévia (art. 229-C da Lei n 9279/96, acrescido pela Medida Provisória n 2006, de 15.12.1999, convertida posteriormente na Lei n 10.196, de 2001), pois é uma atribuição própria do INPI, conforme estabelecido na própria lei (artigo 2 da Lei n 5.648/70);

b) A ANVISA, para fins do art. 229-C da Lei 9279/96 deve atuar em conformidade com as suas atribuições institucionais (art. 6 da Lei n 9.782/99): impedir por meio do controle sanitário a produção e a comercialização de produtos e serviços potencialmente nocivos à saúde humana;

c) *A atuação da ANVISA, no tocante à anuência prévia, também envolve processos relativos aos pipelines (artigo 230 da Lei 9.279/96, conforme PARECER N AGU/MP-09/2006, datado de julho de 2006 e DESPACHO nº 400/2008 do Consultor-Geral da União, datado de 28 de outubro de 2008;*

d) *Deverão ser ajuizadas ações anulatórias pelas duas entidades federais, no mesmo pólo processual* (Nota: essas ações dizem respeito a algumas *Patentes Pipeline* que foram concedidas sem a anuência prévia);

e) *A fim de efetivamente se dar cumprimento ao contido no artigo 229-C da Lei 9.279/96, sugere-se a edição de um Decreto regulamentador, ou que seja firmado um Convênio para que se fixe especificamente os procedimentos e obrigações das Entidades com a finalidade de dar cumprimento ao citado dispositivo".* (grifo do autor).

No propósito de dar cumprimento àquela última recomendação assinada no predito Parecer, foi criado recentemente, por Portaria assinada pelos Ministros da Saúde; Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e da Advocacia-Geral da União, e publicada no Diário Oficial da União do dia 17/08/2011, um Grupo de Trabalho Interministerial com o objetivo de analisar e propor mecanismos, procedimentos e obrigações para estabelecer articulações entre ANVISA e INPI, com o fim de dar cumprimento e efetividade ao artigo 229-C da Lei 9.279/96, além de possíveis instrumentos formais.

Esse GTI é integrado por representantes dos Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Advocacia-Geral da União, INPI e ANVISA, e encontra-se em funcionamento.

A conclusão dos trabalhos que se operará em breve, por certo irá dar termo ao conflito de atribuições verificado, com o estabelecimento de condições de se conferir efetividade e cumprimento à inteligência dos Pareceres exarados pela Advocacia-Geral da União.

Com isso, espera-se que as análises dos pedidos de patentes farmacêuticas passem a se dar dentro de uma ambiente que contemple a salutar segurança jurídica e transparência, cumprindo assim o sistema de propriedade industrial com o seu objetivo constitucional de ser uma ferramenta que promova o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do país.

ANEXO

Ref.: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4234 Em 19/05/2009

NOTA INFORMATIVA AGU/PGF/PF-INPI/nº 01/2009

EMENTA: INFORMAÇÕES PRESTADAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4234. QUESTIONAMENTO AOS ARTIGOS 230 E 231 DA LEI 9.279/96 QUE INSTITUÍRAM A PATENTE PIPELINE.

A Consultoria-Geral da União, através do memorando nº 603/CGU/AGU/2009, encaminhado pela Procuradoria-Geral Federal (PGF), e a Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, através da Nota/MDIC/CONJUR/WAO nº 0096.2.1.7/2009, solicitam manifestação desta Procuradoria junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, acerca da matéria tratada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adi) nº 4234, ajuizada pelo Excelentíssimo Procurador-Geral da República, em face dos artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96, de 14 de maio de 1996, porquanto referidos dispositivos legais seriam afrontadores dos artigos 3º, I a III; 5º, XXII, XXIII, XXIV, XXIX, XXXII e XXXVI, 6º; 170, II, III e IV; 196 e 200, I e V, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988².

2 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II – garantir o desenvolvimento nacional;

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXII – é garantido o direito à propriedade;

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;

XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante ajuste e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais, privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

XXXII – o Estado promoverá na forma da lei, a defesa do consumidor;

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, na forma da Lei 10.480/02, cumpre a este órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal (PGF), prestar as mais amplas e necessárias informações para que a Advocacia-Geral da União (AGU) possa, na forma fixada pela Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 1993, cumprir obediência às suas atribuições institucionais.

Desta forma, vejamos. O questionamento da legalidade funda-se, substantivamente, no fato de que os referidos artigos contemplariam ofensa ao princípio da novidade estabelecido no artigo 5º, XXIX, e do direito adquirido fixado no inciso XXXVI do mesmo artigo da CRFB.

Assim, a inconstitucionalidade da patente pipeline decorreria do fato de que os referidos artigos atacados, ao admitirem o patenteamento de produto e processo sem observância do requisito da novidade, permitiram a apropriação privada de conhecimento que se encontrava em domínio público.

Dessa forma, estando em domínio público, o conhecimento presente nas *Patentes Pipeline* já integraria “o patrimônio comum da sociedade, tanto no sentido de explorá-lo sem óbices de monopólio, quanto – e principalmente – de usufruir os benefícios advindo de um sistema de livre concorrência”, razão pelo qual as *Patentes Pipeline* teriam produzido a expropriação de um bem comum, sem qualquer amparo ou autorizativo de índole constitucional.

A inicial da ADI assina que a alegada expropriação teria produzido também um retrocesso na efetivação dos direitos sociais, notadamente aqueles relacionados à saúde, na medida em que a concessão das *Patentes Pipeline* impossibilitou a produção de medicamentos genéricos com preços mais acessíveis, e, conseqüentemente, o melhor acesso da população a tratamentos medicamentosos.

Art. 170 A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

II – propriedade privada;

III – função social da propriedade;

IV – livre concorrência.

Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 200 – Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

I – controlar, fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

IV – participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

1 RESUMO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Os artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96³, inquinados na referida Adi, instituíram o mecanismo excepcional de proteção patentária conhecido como “*Patentes Pipeline*”.

O questionamento da legalidade funda-se, substantivamente, no fato de que os referidos artigos contemplariam ofensa ao princípio da

3 “Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei.

§ 3º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.

§ 4º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento”.

novidade estabelecido no artigo 5º, XXIX, e do direito adquirido fixado no inciso XXXVI do mesmo artigo da CRFB.

Assim, a inconstitucionalidade da patente pipeline decorreria do fato de que os referidos artigos atacados, ao admitirem o patenteamento de produto e processo sem observância do requisito da novidade, permitiram a apropriação privada de conhecimento que se encontrava em domínio público.

Dessa forma, estando em domínio público, o conhecimento presente nas *Patentes Pipeline* já integraria “o patrimônio comum da sociedade, tanto no sentido de explorá-lo sem óbices de monopólio, quanto – e principalmente – de usufruir os benefícios advindo de um sistema de livre concorrência”, razão pelo qual as *Patentes Pipeline* teriam produzido a expropriação de um bem comum, sem qualquer amparo ou autorizativo de índole constitucional.

A inicial da ADI assina que a alegada expropriação teria produzido também um retrocesso na efetivação dos direitos sociais, notadamente aqueles relacionados à saúde, na medida em que a concessão das *Patentes Pipeline* impossibilitou a produção de medicamentos genéricos com preços mais acessíveis, e, conseqüentemente, o melhor acesso da população a tratamentos medicamentosos.

2 DA LEITURA CONFORMADA COM A CONSTITUCIONALIDADE

Sem se imiscuir em argumentos de ordem econômica, esta Procuradoria irá, nas linhas que se seguem, procurar traduzir e relatar as variadas leituras jurídicas que se põem alinhadas com a constitucionalidade dos artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96.

Pois bem. As *Patentes Pipeline* decorrem de um instituto temporário estabelecido pela Lei 9.279/96, que visava trazer diretamente ao nosso sistema jurídico, as patentes de produtos e processos químicos e farmacêuticos solicitadas no exterior ou no Brasil, todavia, ainda não comercializadas em qualquer mercado, e que aqui até então não podiam ser concedidas, em razão da proibição presente na lei anterior (Lei 5772/71).

Na definição de Di Blasi, Garcia & Mendes⁴, o instituto do pipeline é assim definido:

O termo pipeline –cuja tradução para o português seria tubulação – refere-se, no sentido figurado, aos produtos em

⁴ A *Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense. 2000. p. 159.

fase de desenvolvimento e, portanto, ainda na tubulação que liga a bancada de pesquisa ao comércio. Ou seja, tais produtos e processos chegam ao mercado consumidor e, por isso, ainda poderão ser protegidos. O pipeline também pode ser chamado de patentes de revalidação.

Sustenta-se que o instituto das *Patentes Pipeline* teria sido a forma encontrada pelos legisladores para que o país pudesse ter acesso imediato a medicamentos inovadores à época existentes, na medida em que a revalidação de suas patentes permitiria uma oferta segura e efetiva das drogas de primeira linha, já que essas patentes não poderiam ser regularmente concedidas pela nova lei em razão da falta do atendimento do requisito da novidade.

A defesa da constitucionalidade dos artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96 é, hoje, referenciada na obra literária⁵ de J.J. Gomes Canotilho⁶. Nessa obra, podemos extrair entendimentos que, como que antevendo a propositura da ADI 4234, sustentam a conformação dos questionados artigos com o texto constitucional de 1988.

Para o autor, o ataque dirigido aos referidos artigos, através da Adin não merecem prosperar, uma vez que desprovidos de uma pertinência jurídica capaz de levar à anulação dos questionados artigos 230 e 231 da lei 9.279/96.

É que, nos dizeres do autor, ainda que o Brasil não estivesse obrigado por Trips⁷ a instituir o sistema de *Patentes Pipeline*, a solução excepcional e transitória introduzida pelo legislador brasileiro através dos referidos artigos da Lei 9.279/96, teria buscado “adequar de forma justa e razoável o novo regime à situação jurídica e econômica concretamente existente” à época.

3 AS PATENTES PIPELINE E O REQUISITO DE NOVIDADE

Um dos questionamentos assinados na ADI 4234 sustenta que as *Patentes Pipeline* violariam o requisito da novidade que todo

5 *A questão da Constitucionalidade das Patentes “Pipeline” à luz da Constituição Federal Brasileiro de 1988*. Almedina, 2008.

6 Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

7 Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (“Agreement on Trade-Related of Intellectual Property Rights”). Estabeleceu critérios mínimos de proteção a direitos de propriedade intelectual, e foi internalizado através do Decreto Legislativo nº 30, de 15/12/1994 (DOU de 19/12/94 e pelo Decreto nº 1355, de 30/12/1994, publicado no DOU de 31/12/1994).

conhecimento deve possuir, dentre outros, para ser considerado patenteável.

Na leitura de Canotilho, não haveria, na espécie, a violação constitucional que se procura atribuir aos artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96. É que para o autor, o “requisito da novidade não se encontra expressamente previsto na Constituição brasileira de 1988”.

Com efeito, indo aos termos do artigo 5º, XXIX da CRFB, verifica-se que em nenhum momento o texto constitucional fez estabelecer como regra maior no patenteamento de um conhecimento, a necessidade de esse detenha uma novidade absoluta ou mesmo relativa.

E se é assim, para o autor, a mera divulgação de um conhecimento realizada em momento anterior ao seu depósito não a tornaria imprópria para os fins de patenteamento.

Em se tratando das *Patentes Pipeline*, essas seguiriam um regime de “novidade técnica relativa quanto ao tempo, na medida em que as informações divulgadas antes do depósito do pedido no estrangeiro não poderiam, em princípio, ser aceites”.⁸

Além disso, afirma Canotilho em sua obra, as *Patentes Pipeline* respeitariam o “princípio da novidade comercial absoluta, quanto ao espaço e quanto ao tempo, e cumprem o requisito da novidade industrial absoluta”.

Nesse sentido caminha também o entendimento de Nuno Pires de Carvalho⁹. Para esse graduado funcionário da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o princípio da novidade comportaria mais de uma classificação, ou seja, pode ser ela (a novidade) de natureza técnica, comercial ou temporal, e, ainda, de alcances relativos ou absolutos.

Ainda para Nuno Pires de Carvalho, a Constituição Federal não faz qualquer referência à condição de novidade que deve ser estabelecida na legislação infraconstitucional.

Nesse contexto jurídico, ambos comungam com o entendimento de que os artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96 não violam o preceito constitucional fixado no artigo 5º, XXIX.

4 AS PATENTES PIPELINE E O DIREITO ADQUIRIDO

O outro questionamento trazido pela Adin 4234 refere-se à possível violação que os artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96 produziram

⁸ CANOTILHO, op. cit., p. 131.

⁹ Funcionário da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Genebra, desde 1999, onde exerce as funções de Diretor em Exercício, Divisão para Políticas Públicas e Desenvolvimento

em relação ao artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição federal, que dispõe que a “lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Verifica-se que o questionamento posto em relação à constitucionalidade dos preditos artigos, está alicerçado no argumento de que as *Patentes Pipeline* promoveram a extração do domínio público, daquele conhecimento que já integrava e estava à disposição dos interesses coletivos e difusos.

Assim, o argumento utilizado na Adin é o de que o conhecimento então existente e conhecido já estava inserido ao domínio público, e não poderia, por consequência, ser desapropriado para fins de exclusividade de uso através do monopólio conferido pela patente pipeline.

Pois bem. Buscando novamente a inteligência de J.J. Canotilho cumpre informar que o autor defende posicionamento contrário àquele assinado na Adin.

Para o doutrinador lusitano, se lhe parece impossível que se possa falar em domínio público de um direito que nunca pode ser exercido, na medida em que antes da Lei 9.279/96, não admitia no país o registro de patentes farmacêuticas.

Ainda que reconhecendo um pequeno número de trabalhos produzido na discussão do tema, Canotilho segue sustentando em sua obra que a Lei 9279/96 derivou de “uma profunda alteração das circunstâncias jurídicas nacionais e internacionais, alteração essa que pretendeu resolver problemas pré-existentes de insuficiente proteção da propriedade intelectual e industrial no Brasil”, fato esse que seria perfeitamente previsível “por parte dos operadores do sector razoavelmente informados e prudentes”.

Nesse diapasão, Canotilho segue defendendo que não pode ser tido como uma espécie de direito adquirido, aquilo que na verdade seria uma “expectativa social – não juridicamente individualizada, nem facticamente fundamentável – de ganhos futuros à custa da violação dos direitos de propriedade intelectual de outrem”. (sic)

E se é assim, para o autor a inteligência do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição federal “obriga a uma interpretação contida e prudente da protecção dos direitos adquiridos, de forma a impedir uma posição de excessiva rigidez por parte destes direitos no confronto com outros direitos e bens jurídicos, igualmente dignos de protecção constitucional” (sic).

Assevera também que normas de efeito prospectivo podem vir, de fato, a produzir consequências retroativas, com fora o caso sucedido no país que não concedia patentes farmacêuticas.

No caso, defende o autor que um período de transição se impôs para se conquistar a confiança dos cidadãos, razão, portanto, dos artigos 230 e 231 da Lei 9279/96, que adotaram “mecanismos razoáveis de protecção de direitos adquiridos”.

Contudo, para Canotilho a protecção dos direitos adquiridos não pode se dar de forma absoluta, sob pena de restar afrontado o princípio do Estado de direito¹⁰. Tampouco a discussão sobre sua constitucionalidade deve se dar fora de um processo que pondere os bens jurídicos em confronto.

A ponderação mencionada por Canotilho resultaria, necessariamente, da discussão acerca dos fins constitucionais, a proporcionalidade dos meios, a segurança jurídica e a salvaguarda da matéria substantiva presente nos direitos existentes.

Segue o autor dizendo em sua obra que, na verdade, a partir entre 1988 e até a edição da Lei 9.279/96, quando a propriedade industrial era orientada pelo regime legal de 1971, a “não patenteabilidade dos produtos farmacêuticos atentava contra os direitos pessoais e patrimoniais dos inventores, quer quando negava o reconhecimento pessoa da sua qualidade de inventor, quer quando comprometia a remuneração devida pelo seu esforço inventivo”, significando isso dizer que se estava, ali, afrontando ao artigo 5º, XXIX da Consituição federal.

Nesse ponto, Canotilho diz que a inexistência de uma protecção patentária de produtos farmacêuticos não criou na “esfera jurídica de todos os indivíduos, um direito adquirido a copiar os produtos inventados por outro”.

O autor lusitano assina entendimento de que o artigo 230 da Lei 9.279/96 mostra inteligência preocupada com a protecção dos direitos adquiridos ou mesmo daqueles decorrentes de meras expectativas que pudesse ter se consolidado de forma individual, não significando isso dizer, todavia, que a regra do referido artigo vai ao “ponto de proteger todas as hipotéticas e difusas oportunidades de negócio da indústria farmacêutica brasileira”.

Ao fim, tem-se que para J.J. Canotilho, a instituição das *Patentes Pipeline* pela regra do artigo 230 da Lei 9279/96, teria sido uma medida “transitória legítima, na medida em que procurou minimizar os danos presentes de uma violação inconstitucional dos direitos de propriedade intelectual dos inventores de produtos farmacêuticos ocorrida no passado”.

10 CANOTILHO, op. cit., p. 119, 2008.

Pois bem. Aqui estão as razões doutrinárias que, no nosso entendimento, melhor poderão auxiliar a Advocacia-Geral da União (AGU) na construção e formulação da contestação e defesa da constitucionalidade dos artigos 230 e 231 da Lei 9279, de 14 de maio de 1996.

Por outro lado, esta Procuradoria, órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal, na forma do artigo 10 da Lei 10.480/02, não pode se furtar na prestação de informações amplas que contemplem também os argumentos encontrados na doutrina e sustentadores da tese da inconstitucionalidade do sistema jurídico das *Patentes Pipeline* apontada na Adin 4234.

Desta forma, nas linhas que se seguem, buscar-se-á moldurar os, se diga, consistentes e substantivos argumentos que se alinham àqueles empregados pela Procuradoria-Geral da República na inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4234.

5 AS PATENTES PIPELINE E A VIOLAÇÃO AO REQUISITO DA NOVIDADE

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 4234 acusa que a previsão legal de concessão das *Patentes Pipeline* estabelecidas pelos artigos 230 e 231 da Lei 9279/96 fez possibilitar suas concessões com detrimento do requisito da novidade presente nos artigos 8º e 11¹¹ da referida lei, e no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição federal. _

A ausência do respeito ao requisito da novidade imposta pelos artigos 230 e 231 da Lei 9279/96 implica, segundo se depreende da inteligência das razões postas na inicial da ADI 4234, em desrespeito ao referido inciso XXIX do artigo 5º da CRFB, na medida em que a ausência de tal requisito acarreta em desatendimento de parte daquela regra constitucional que vincula a proteção patentária ao “desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Ou seja, em outras palavras, conceder patente sem novidade não contribui para o incremento do desenvolvimento social, tecnológico e econômico do Brasil, o que significa dizer que o monopólio oriundo de uma patente concedida nessas condições seria ilegítimo e abusivo.

O entendimento de que as *Patentes Pipeline* instituídas pelos artigos 230 e 231 da Lei 9279/96 violariam o artigo 5º, inciso XXIX

11 Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 11 – A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

da Constituição federal é sustentado na doutrina assinada em estudo do professor Denis Borges Barbosa¹².

O professor Denis Barbosa lembra em seu estudo que o sistema das *Patentes Pipeline* “visava retirar da tumba do tempo tecnologias já publicadas, de conhecimento geral (ou seja, sem novidade) e, já que não patenteáveis no Brasil e num sem número de outros países, também em domínio público”.

Pelos ensinamentos de Denis Barbosa, o sistema jurídico brasileiro adotou o requisito da novidade cognoscitiva e absoluta para as concessões de patentes.

Em sendo assim, a concessão de *Patentes Pipeline*, que, se diga, só atendem ao requisito da novidade comercial e relativa, resulta no estabelecimento indevido de monopólio, porquanto não há contrapartida alguma para a sociedade, haja vista que o conhecimento presente na patente pipeline já era conhecido do público.

Conclui assim o professor Denis Barbosa em seu estudo: “a novidade de mercado adotada pelo art. 230 do CPI/96 não atende os pressupostos constitucionais da proteção das criações intelectuais”, ou seja, para o renomado professor parece descabido entender que os questionados artigos pela Adin 4234 sejam compatíveis com o sistema constitucional brasileiro.

6 AS PATENTES PIPELINE E SUA VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO

Esse ponto questionado pela Adin parece a esta Procuradoria ser aquele mais consistente e substantivo, e, como visto anteriormente, refere-se à alegada violação constitucional que os artigos 230 e 231 produziram em razão de inobservância ao preceito fixado no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Conforme informado linhas atrás, o professor J.J. Canotilho sustenta em sua obra, que o requisito de novidade exigido para uma patente pipeline seria o de natureza técnica e relativa.

Pois bem. Se a referida afirmativa contribui para a formulação de entendimento de que os artigos 230 e 231 não ferem o preceito do artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal, porquanto ali não estaria nenhum estabelecimento expresso que mostrasse que a novidade mencionada haveria de ser absoluta, o mesmo não se

12 Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/27.rtf>>

pode dizer em relação à conformação dos questionados dispositivos infraconstitucionais à regra do referido artigo 5º, XXXVI, da CRFB.

É que a diferença existente entre uma patente pipeline e uma patente regularmente conferida com base na novidade técnica relativa, seria o fato de que a patente pipeline carrega e refere-se a matéria que a lei anterior expressamente vedava sua patenteabilidade.

A compreensão desse ponto é fundamental para perceber que os artigos 230 e 231 da Lei 9279/96 permitiram a apropriação exclusiva por determinado agente, daquilo que não só se encontrava em domínio público pelo fato de haver sido divulgado anteriormente, mas, também, em razão da apropriação de algo que já existia e que, portanto, se encontrava em domínio público, porque a lei anterior proibia o seu direito de apropriação exclusiva por quem quer que fosse.

Emprestando as palavras de Nuno Pires de Carvalho empregadas no Seminário realizado no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em abril de 2007, não teria sido “o fato dessas invenções não serem novas que as faz de domínio público”, mas, sim, o fato da sua apropriação exclusiva estar proibida pela lei anterior”.

Nesse sentido, pode-se dizer que até maio de 1996, a sociedade brasileira tinha por lei, o direito garantido de ter acesso aos produtos decorrentes das invenções já divulgadas e não patenteadas no Brasil.

Ao se estabelecer o instituto da patente pipeline por meio da Lei 9279/96, os artigos 230 e 231 criaram uma barreira de acesso da população a tudo que, em virtude de lei anterior, encontrava-se com acesso irrestrito e amplo, e livre de qualquer ônus.

Quer-se com isso dizer que, e aqui novamente emprestando os ensinamentos lançados por Nuno Pires de Carvalho, “ao retroagir e permitir a apropriação privada, a Lei 9279/96 violou o direito adquirido (coletivo/difuso) da sociedade brasileira de fazer uso livre daqueles inventos”.

O direito adquirido que aqui se menciona não deve ser confundido como uma mera expectativa, porquanto o direito ao uso dos objetos decorrentes das *Patentes Pipeline* não estava dependente de qualquer condição ou mesmo de evento futuro, bastando-se para tanto, naquele momento, a vontade do interessado.

Tomemos como exemplo aquele produzido por Nuno Carvalho: “imagine-se um investidor que comprasse uma indústria genérica no dia 1º de maio de 1996. No preço dessa indústria estaria computado, naturalmente, a possibilidade dele começar a fabricar, ou importar a qualquer momento, ingredientes ativos que estivesse em domínio público. Quinze dias depois

esse investimento seria seriamente afetado, pois os ingredientes ativos de maior valor econômico foram simplesmente “recapturado” por empresas estrangeiras” com pedido de uma patente pipeline.

Diante desse contexto jurídico, cumpre informar que, na leitura de Nuno Pires Carvalho, temos um consistente e substantivo entendimento de que as *Patentes Pipeline* teriam atentado contra o direito adquirido da sociedade brasileira de ter acesso e comercializar o respectivo produto ou processo, seja através de produção local ou por meio de importação.

Na mesma esteira de entendimento caminha o professor Denis Borges Barbosa¹³ ao afirmar que “retirar do domínio público um conhecimento ou obra que lá se encontra, afronta a Carta da República”.

Ao partir-se da premissa da inteligência central do sistema da Propriedade Intelectual de que a exceção à livre concorrência estabelecida no artigo 170 da CRFB tem que estar vinculada ao atendimento do interesse social, econômico e tecnológico do país, ter-se-á que a supressão da sociedade, de algo que já era acessível a todos, gera afronta ao texto constitucional fixado no artigo 5º, XXXVI.

Logo, tem lugar ponderação no sentido de que não seria de todo desarrozoado afirmar-se que a instituição do sistema de *Patentes Pipeline* estabelecido pelos artigos 230 e 231 da Lei 9279/96 teria produzido um resvalo e uma arranhadura na inteligência do preceito constitucional estabelecido no artigo 5º, inciso XXXVI.

7 DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS PRETENDIDOS NA ADIN

A pretensão buscada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4234, proposta pelo Procurador-Geral da República, é a de retirar do mundo jurídico os artigos 230 e 231 da Lei 9279, de 14 de maio de 1996.

Como se pode verificar, o questionamento assinado na Adin recai sobre artigos de lei vigente há 13 anos.

Dessa forma, como não poderia deixar de ser, os mencionados artigos vem ao longo desses anos produzindo atos e conseqüentes efeitos jurídicos que em diversos casos já se esgotaram ao longo desse período de vigência e aplicação, como faz exemplo as *Patentes Pipeline* que foram concedidas e tiveram seus prazos de vigências esgotados.

Segundo dados fornecidos pela Diretoria de Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 1200 pedidos de *Patentes Pipeline* foram depositados. Desses, 810 foram concedidos, havendo,

13 In Estudo. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/27.rtf>>. p.71, 2006

hoje, 565 patentes em vigor, na medida em 245 já tiveram suas vigências esgotadas. Ademais, considerando-se que 151 pedidos foram indeferidos e 118 arquivados, restariam cerca de 121 pedidos pendentes de decisão administrativa por variados motivos (ação judicial; pendentes de análise da Anvisa; em consulta na Procuradoria e outros).

Os efeitos econômicos intrínsecos num direito patentário são relevantes, ainda mais quando se trata de patentes relacionadas a medicamentos.

Declarar-se, hoje, a inconstitucionalidade dos artigos 230 e 231 da Lei 9279/96, e, conseqüentemente, a nulidade das *Patentes Pipeline* que não mais vigoram, ou seja, que já produziram seus efeitos jurídicos, pode vir a gerar um cenário sensível sob o ponto de vista da ordem econômica.

Diante disso, parece que a hipótese acima permite ponderar-se sobre a possibilidade postulatória para que o Supremo Tribunal Federal, em sua decisão, considere a modulação de seus efeitos na forma autorizada pelo artigo 27 da Lei 9868/99¹⁴.

Com as essas informações, submeto a presente Nota à Procuradoria-Geral Federal, em cumprimento à requisição assinada pela Consultoria-Geral da União, e à Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, conforme requisitado em sua Nota/MDIC/CONJUR/WAO nº 0096.2.1.7/2009.

14 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha ser fixado.

NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Roberto Roberval Ritter Von Jelita
Procurador Federal Chefe da PF/IFSC

Rogério Filomeno Machado
Procurador Federal/PF-IFSC

Jezihel Pena Lima
Procurador Federal Chefe da PF/UFGD

Prof. Milton Luiz Horn Vieira
Coordenador do DesignLAB - Laboratório de Design - UFSC

SUMÁRIO: Introdução; 1 A Lei de Inovação; 2 Núcleos de Inovação Tecnológica - NIT; 3 Modelos de Atuação; 4 Os NITs no Brasil de hoje; 5 Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica no futuro; 6 Relacionamento entre as IFES e suas fundações de apoio; 7 Pressuposto geral para o estabelecimento dos relacionamentos entre as IFES e suas fundações de apoio; 8 Requisitos a serem observados no momento da edição dos contratos e convênios; 9 A fundação de apoio como gestora administrativa e financeira de projetos; 10 A conceituação legal de desenvolvimento institucional; 11 A instrução dos processos administrativos que instrumentalizam os relacionamentos entre as IFES e suas fundações de apoio; 12 Conteúdo dos contratos ou dos convênios; 13 Instrumentos e ações de transparência e de controle na execução dos contratos e dos convênios firmados entre as IFES e fundações de apoio; 14 Participação de servidores docentes e técnicos administrativos das IFES nos projetos executados em parceria com as fundações de apoio; 15 Irregularidades descritas pelo TCU em auditoria macro realizada para apurar as relações entre as IFES e suas fundações de apoio; 16 Deliberações do TCU; Referências

RESUMO: Os Núcleos de Inovação Tecnológica – NITs foram criados por força de lei com o objetivo principal de abrir um canal de interlocução entre as empresas e as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES do país. Este artigo versa sobre as funções dos NITs e modelos de atuação abordando, ainda, o relacionamento entre as IFES com suas fundações de apoio com foco na inovação.

PALAVRAS CHAVE: Núcleos de Inovação Tecnológica. Instituições Federais de Ensino Superior. Inovação.

ABSTRACT: The Centers of Innovation - NITs were created by law with the main objective of opening a channel of dialogue between companies and the Federal Institutions of Higher Education. This paper discusses the functions of NITs and role models addressing also the relationship between the IFES with their supporting foundations focused on innovation.

KEYWORDS: Centers of Innovation. Federal Institutions of Higher Education. Innovation.

INTRODUÇÃO

A Lei da Inovação (Lei n. 10.973 de 02 de Dezembro de 2004) estabelece novos papéis para as comunidades científicas e tecnológicas do país e a Lei do Bem (Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005) possibilita concessão de incentivos fiscais para empresas que realizam investimentos em inovação tecnológica de forma automática.

A criação de políticas públicas amparadas pelas Leis supracitadas é resultado de um processo histórico, iniciado no início da década de 50, com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a criação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES). A década de 60 foi marcada pela institucionalização da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Fundo de Desenvolvimento Técnico Científico (FUNTEC), além da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDT). Na década de 70 destaca-se o surgimento do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e a criação do I e II Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND). Na década de 80 ocorreu a aprovação do III Plano Nacional de Desenvolvimento e a criação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADT) e do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). E na década de 90 foram promulgadas as Leis de Propriedade Industrial, de Cultivares, e de Software e criados os Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia.

Na década de 80, com a criação do Programa de Inovação Tecnológica (PIT) que tinha por objetivo implantar Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) em universidades e institutos de pesquisa. O PIT criado pelo CNPq tinha por meta a “promoção e valorização das tecnologias geradas em instituições de pesquisas e universidades, e sua principal ação foi a implementação de Núcleos de Inovação Tecnológica” (MAÇONETTO, 2010, p. 31).

O principal objetivo na criação dos NITs foi a possibilidade de abrir um canal de interlocução entre empresas e universidades, e estes, deveriam mudar o perfil da pesquisa realizada nos institutos de pesquisa. A implantação dos NITs, no âmbito do Programa de Inovação Tecnológica teve como premissa criar um espaço que poderia identificar e desenvolver soluções de problemas tecnológicos enfrentados pela sociedade, transferindo ao setor produtivo o encargo da implantação destas tecnologias. Outro papel dos NITs é o apoio na proteção do conhecimento desenvolvido e nos trâmites legais de transferência e licenciamento.

A implantação dos NITs se deu em 1981 e englobava 16 entidades de pesquisa. O PIT apoiava a implantação dos NITs pela formação de recursos humanos e por apoio financeiro. Deste programa, poucos sobreviveram após o término do apoio financeiro concedido pelo CNPq e alguns deles retomaram suas atividades após a promulgação da Lei de Inovação em 2004. (MARCONETTO, 2010).

1 A LEI DE INOVAÇÃO

A Lei de Inovação (Lei n. 10.973 de 2004) em seu artigo primeiro estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação, a autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País. Esta lei define um Núcleo de Inovação Tecnológica quando este núcleo ou órgão for constituído por uma ou mais Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT), com a finalidade de gerir sua política de inovação.

Uma ICT é definida nesta Lei como sendo um órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico.

A Lei propõe a criação de Instituições de Pesquisa e o fomento de relações entre as esferas públicas e privadas no fazer da ciência e da tecnologia. Esta aproximação das duas esferas dá-se com as seguintes medidas:

- no uso privado de centros de pesquisa do poder público (Art. 25);
- na contratação de empresas privadas no desenvolvimento de pesquisas para instituições públicas (Art. 31);
- na transferência de tecnologia (Art.14);
- na partilha de propriedade intelectual (Art. 9), entre as duas esferas.

2 NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT

O que é Núcleo de Inovação Tecnológica e qual sua função?

O NIT é definido pela Lei de Inovação (Lei n. 10.973 de 2004), e sua finalidade é gerir a política de inovação de suas ICTs.

As competências do NIT, apontadas abaixo, estão descritas no art. 16 da Lei da Inovação:

- Zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;
- Avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos;

- Avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção;
- Opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição;
- Opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual;
- Acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição.

Com a criação da Lei, o NIT tornou-se o órgão responsável dentro da organização pela gestão dos ativos intelectuais das Instituições nas quais estão inseridos.

Antes das ICTs institucionalizarem seus NITs na forma da Lei, muitas universidades já haviam criado estruturas semelhantes que atuavam de forma similar a prevista na Lei, embora com denominações diferentes. Dentre elas podemos citar como exemplo as agências de inovação, os escritórios de transferência de tecnologia, e os núcleos de propriedade intelectual.

3 MODELOS DE ATUAÇÃO

Dentro do âmbito de atuação que foi atribuído pela Lei de Inovação, o papel do NIT é o de garantir a gestão de inovação das ICTs. Trzeciak (2010) propõem três diferentes modos de cumprimento deste objetivo:

- *Modelo de Serviço*: como um órgão prestador de serviços para as universidades, onde possibilita a realização de patenteamento de tecnologias, assim como auxilia nas questões jurídicas inerentes de acordos entre a ICT e empresas;
- *Modelo de Receita*: como agente focado no retorno financeiro para a ICT do investimento realizado em pesquisa, em forma de royalties e outros pagamentos pela propriedade intelectual gerada;
- *Modelo econômico*: como agente de desenvolvimento da economia da sociedade local, regional e nacional.

Segundo a análise de Trzeciak (2010), no Modelo de Serviço, levando em consideração as perspectivas de investimento e de retorno para a instituição, o NIT tem como foco as necessidades provenientes dos pesquisadores e do setor produtivo e, por isso, tende a operar como um órgão dentro da ICT, com papel específico.

Diferente do modelo de serviço, o modelo de receita é mais assemelhado à lógica de uma empresa. Diz-se isso, pois o objetivo do

NIT é alcançar a sua própria sustentabilidade financeira. Para alcançar estes objetivos, deve-se levar em conta o tempo natural do processo de transferência e retornos e a redução de custos ao longo da operação do NIT.

Seguindo o modelo econômico, o caminho do NIT busca o desenvolvimento local, regional e nacional. Para isso, é necessário um alto investimento logo de partida, quando comparado com outros modelos. O principal fator a ser levado em consideração é que o investimento é feito visando alavancar os resultados econômicos e o desempenho no entorno das ICTs. Com isso, o programa de transferência alavanca a competitividade da indústria local, porém exige um tempo de retorno deste investimento maior. Num período mais longo, programas de transferência de tecnologia implicam em ganhos econômicos mais elevados uma vez que, após alavancar o setor de indústria, o próprio crescimento irá realimentar o fluxo de transferência, por gerar demanda para novas tecnologias. Assim, este é o modelo a ser escolhido quando o objetivo da criação do Núcleo é o desenvolvimento de uma região.

A escolha por um dos modelos depende de decisões de políticas nacionais e institucionais, além da própria maturidade do NIT e de sua equipe. Na prática, o mais comum é a utilização de um modelo híbrido, porém a definição de uma prioridade no momento do planejamento é fundamental para direcionar esforços para o objetivo que se deseja alcançar e para também entender o prazo e a forma do retorno que o programa trará.

Esta análise econômico-financeira, segundo estes três modelos, é importante, pois auxilia na compreensão da dinâmica e dos prazos longos envolvidos num processo de transferência de tecnologia. O modelo pode ajudar a evitar expectativas irreais e fornecer uma base de referência para acompanhar o desenvolvimento do sistema local de inovação.

Segundo a análise realizada por Trzeciak (2010), nos programas de transferência de tecnologias eficientes em países em desenvolvimento é importante ter a visão de um modelo de sistema de inovação baseado nos dados locais. Para o NIT é importante entender qual é o seu papel e quais são suas relações com os outros atores do sistema de inovação. Com isso, é possível prever o orçamento necessário, a possibilidade de retorno destes investimentos e o prazo para alcançar os objetivos.

Os dados sobre este sistema de inovação devem ser coletados e analisados o quanto antes, com o objetivo de entender como o restante da cadeia de valor de transferência de tecnologia (TT) irá se desenvolver.

Assim, ICTs e sistemas de inovação precisam considerar a assimetria dos retornos advindos da inovação. No estágio inicial, a ênfase deve estar nos dados qualitativos e não apenas nos dados de royalties sobre licenciamentos e número de spin-offs criadas.

O impacto de um programa de transferência de tecnologia é principalmente determinado por três fatores:

- Investimento em pesquisa da ICT;
- Tempo que o programa já está em funcionamento; e
- Qualidade e experiência da equipe do escritório de TT.

4 OS NITS NO BRASIL DE HOJE

Com o objetivo de obter um panorama dos NITs nas ICTs após a Lei de Inovação, são apresentados dados do Relatório de Gestão do FORTEC (2010). Os dados do referido relatório são referentes ao período de 2008 a 2010, e no ano de 2010 faziam parte do FORTEC as seguintes instituições afiliadas:

- 61 universidades públicas federais;
- 24 universidades públicas estaduais;
- 33 universidades particulares;
- 39 institutos de pesquisa.

Quanto à relevância da Lei, o citado relatório mostra que a mesma foi de grande importância no fomento dos Núcleos de Inovação, visto que 84,3% dos mesmos foram criados após esta Lei entrar em vigor.

Quanto ao financiamento dos citados núcleos, o relatório mostra que apenas 39% dos NITs recebem recursos oriundos do orçamento próprio da ICT e que apenas 10% dos NITs receberam recursos financeiros acima de R\$ 500mil.

Tais dados permitem realizar duas interpretações, a primeira: o trabalho do NIT ainda não foi percebido pela administração universitária como relevante no conjunto da ICT; a segunda: que a necessidade de recursos para a realização das atividades do NIT é suprida de outra maneira e não utilizando dotação orçamentária da universidade. (MARTINS, 2001, p. 37).

O relatório levantou o que seriam, para os NITs, os quatro maiores gargalos nas suas atividades. Classificados de forma decrescente em função do seu impacto para os participantes entrevistados:

1. contratação, capacitação e estruturação (manutenção de recursos humanos);
2. competências e habilidades para transferência e negociação das tecnologias protegidas;
3. sustentabilidade do NIT; e
4. cultura de propriedade intelectual.

A quantidade de pessoas trabalhando na maior parte dos NITs é demasiado pequena, como podemos verificar através do gráfico 1, abaixo.

Quantidade de Pessoas por NIT

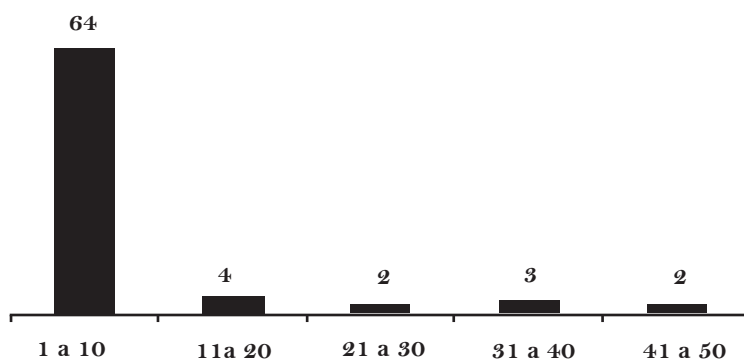


Gráfico 1- Quantidade de pessoas por NIT
Fonte: TRZECIAK, 2010

Um problema que vem sendo constatado nos NITs é a proporção maior de estagiários e bolsistas em relação à servidores. A dificuldade reside no fato de que aqueles ficam na instituição por tempo determinado e quando adquirem o conhecimento necessário são obrigados a deixar o Núcleo.

Atividades Realizadas pelos NITs

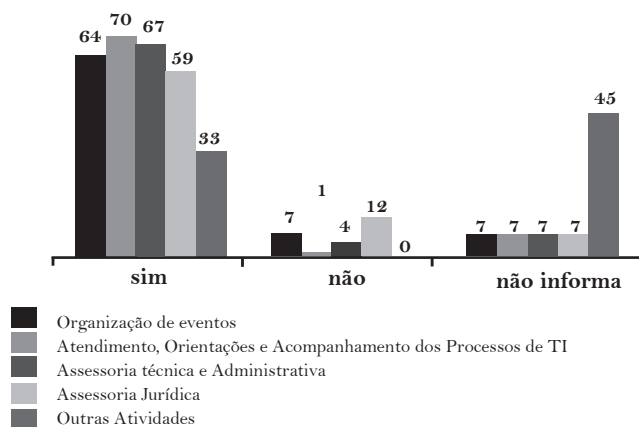


Gráfico 2 - Atividades realizadas pelos NITs.

Fonte: TRZECIAK, 2010

Quanto às atividades realizadas nestas instituições podemos verificar, de acordo com o gráfico acima, que a TI (tecnologia da informação) é o maior foco das mesmas. Assessoria técnica e administrativa, organização de eventos e assessoria jurídica, no entanto, também tem participação expressiva.

Quanto ao número de registros de propriedade intelectual por parte dos NITs, podemos observar, de acordo com o gráfico 3, que pouquíssimas instituições registram mais de 10 pedidos por ano. Além disso, a maior parte dos registros contabilizados é de marcas. Em 2006, por exemplo, o registro de marcas contabilizou 57% do total dos registros.

Pedidos de Proteção por ano

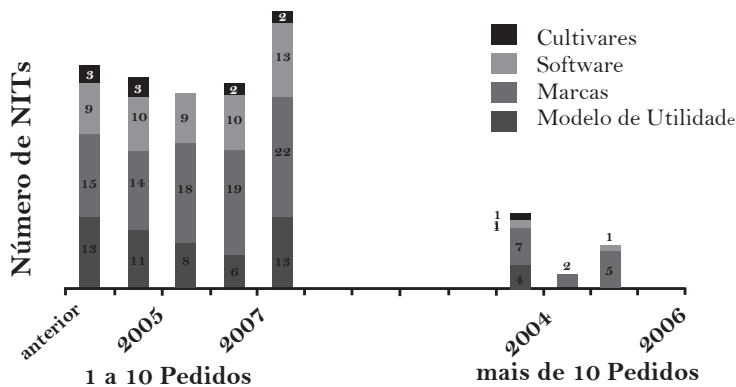


Gráfico 3 - Pedidos de proteção por ano. (Fonte: TRZECIAK, 2010)

5 PAPEL DOS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO FUTURO

O Brasil vem seguidamente investindo em políticas de fomento à inovação. O legislativo aprovou nos últimos anos leis como a da Inovação, que por sua vez deu origem a Leis Estaduais de Inovação; a Lei do Bem; Lei de Incentivos Fiscais. Além das Leis, a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, o Plano Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o Programa de Desenvolvimento Produtivo, são ações governamentais que caminham concomitantemente na direção de uma atuação industrial e econômica com grande foco em inovação, pesquisa, desenvolvimento e propriedade intelectual.

De acordo com os dados apresentados por Trzeciak (2010), a avaliação aponta que o número de NITs não seria tão expressivo, não fosse a criação da Lei da Inovação. Segundo estes dados seria possível verificar que o financiamento e capital humano destas instituições ainda é escasso, de modo que uma parcela considerável destas organizações não está atuando em plena forma como planejado.

Segundo Araújo (2010), na busca de novas ações que tenham por objetivo trazer os NITs para a plena capacidade de sua contribuição social e econômica, no cenário atual, a construção de redes representa uma estratégia fundamental de disseminação e consolidação da cultura da propriedade intelectual, de transferência de tecnologia e de inovação nos estados e no país, permitindo a troca de informações, experiências, bem como interações entre as instituições que as compõem, visando o aprimoramento de suas ações no âmbito da proteção e transferência do conhecimento, bem como na consolidação da atuação de seus Núcleos de Inovação Tecnológica. No Brasil, pode-se citar a criação das seguintes redes relacionadas à disseminação da proteção, transferência do conhecimento e da inovação científica e tecnológica: Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro (REDETEC), Rede de Propriedade Intelectual, Cooperação, Negociação e Comercialização de Tecnologia (REPICT), Rede Paranaense de Gestão da Propriedade Intelectual, Rede Norte de Propriedade Intelectual, Biodiversidade e Conhecimento Tradicional, Rede NIT-NE - Rede Nordeste, Rede de Propriedade Intelectual de Mato Grosso do Sul, Rede de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Bahia (REPITec), Rede de Propriedade Intelectual para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação de Alagoas e a Rede Mineira de Propriedade Intelectual (RMPI). Além disso, encontra-se em fase de criação a Rede do Estado do Rio Grande do Sul.

Ainda que existam avanços significativos nas políticas públicas do país para a implantação dos NITs, constatou-se a importância de

estudos e pesquisas nesta área para que sua implementação se torne efetiva e fortaleça a economia do país, enriquecendo os demais setores.

6 RELACIONAMENTO ENTRE AS IFES E SUAS FUNDAÇÕES DE APOIO

No contexto em que se encontram inseridos os NITs, também há um ente que ocupa lugar de destaque. Trata-se das chamadas fundações de apoio, as quais, segundo a Lei de Inovação (artigo 2º, VII), são fundações criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das IFES e demais ICTs, registrada e credenciada nos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, nos termos da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

Por meio dos relacionamentos travados entre as IFES e suas fundações de apoio, o legislador buscou conferir tanto uma otimização quanto uma maior flexibilidade na execução dos projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesses das IFES, de sorte a impedir, sobretudo nos projetos de pesquisa, que as ações planejadas se percam nos meandros da burocracia estatal e da falta de estrutura das IFES para dar resposta adequada, tempestiva e suficiente às demandas por produção de ciência e tecnologia (Acórdão 2731/2008-P do TCU).

Os relacionamentos entre as IFES e suas fundações de apoio encontram-se regrados pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, alterada pela Lei 12.349, de 15 de dezembro de 2010, e regulada pelo Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto nº 7.544, de 2 de agosto de 2011. Conforme as circunstâncias e necessidades da IFES, tais relacionamentos podem ser estabelecidos de duas maneiras: contratos, que podem ser firmados por dispensa de licitação (artigo 1º da Lei 8.958/94), e convênios.

Nesse sentido, cumpre registrar que contratos, segundo conceitua o parágrafo único do artigo 2º da Lei 8.666/93, é “todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo *e a estipulação de obrigações recíprocas*, seja qual for a denominação utilizada”.

Já os convênios, consoante definido no artigo 1º, § 1º, inciso I, do Decreto 6.170/2007, é o “acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade

da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de *interesse recíproco, em regime de mútua cooperação*.”

Pelo que se percebe dos instrumentos normativos referidos, o traço mais marcadamente distintivo entre convênio e contrato está na intenção dos contraentes: se há interesses contrapostos (serviço x remuneração, por exemplo) haverá contrato; se houver união de esforços para consecução de um bem comum, tem-se convênio.

No âmbito da doutrina, são esses os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles (2004), verbis:

Convênio é acordo, mas não é contrato. No contrato as partes têm interesses diversos e opostos; no convênio os partícipes têm interesses comuns e coincidentes. Por outras palavras: no contrato há sempre duas partes [...], uma que pretende o objeto do ajuste (a obra, o serviço etc.), outra que pretende a contraprestação correspondente (o preço, ou qualquer outra vantagem), diversamente do que ocorre no convênio, em que não há partes, mas unicamente partícipes com as mesmas pretensões. Por essa razão, no convênio a posição jurídica dos signatários é uma só, idêntica para todos, podendo haver apenas diversificação na cooperação de cada um, segundo suas possibilidades, para a consecução do objetivo comum, desejado por todos.

Mas para além da questão dos interesses convergentes ou contrapostos, há ainda um outro aspecto que bem realça a distinção entre contrato e convênio. Cuida-se da possibilidade, no primeiro caso, e da impossibilidade, no segundo, de o particular se apropriar da remuneração. O prof. Marçal Justen Filho (2008), em comentários ao artigo 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93 bem realça esse aspecto distintivo, verbis:

Distinção em face da figura do convênio

A hipótese contemplada no inc. XIII não se confunde com o convênio, que também pode envolver o surgimento de vínculo entre Administração Pública e entidades privadas destituídas de intento lucrativo. Há uma distinção fundamental, consistente na apropriação da remuneração.

No convênio, todas as verbas de origem pública devem ser utilizadas para aplicação na atividade objetivamente. O convênio não autoriza a remuneração dos agentes ou a incorporação das verbas ao patrimônio da entidade privada conveniada. Quando muito, admite-se o reembolso de despesas realizadas no interesse da atividade objeto do convênio.

Já a hipótese do inc. XIII se configura com um contrato administrativo. Assim, admite-se que as verbas desembolsadas pelo Estado sejam incorporadas ao patrimônio da instituição contratada sem licitação, tal como a remuneração dos prestadores de serviço. O que se veda é a finalidade lucrativa da instituição contratada, o que não significa proibir a sua remuneração.

7 PRESSUPOSTO GERAL PARA O ESTABELECIMENTO DOS RELACIONAMENTOS ENTRE AS IFES E SUAS FUNDAÇÕES DE APOIO

Segundo as reformas trazidas com a Lei 12.349/2010 e com Decreto 7.423/2010, cuja origem encontra-se no que restou decidido pelo Tribunal de Contas da União – TCU no Acórdão 2731/2008 – Plenário, antes da realização de qualquer contrato ou convênio as IFES devem editar um regulamento, com caráter de generalidade, para reger os relacionamentos futuros a ser travados com suas fundações de apoio. Quer a legislação, pois, que as IFES criem previamente uma política de relacionamento com suas fundações de apoio.

Entre outros assuntos, esse regulamento deve dispor sobre as formas, critérios e procedimentos para: apresentação de projetos, aprovação de projetos dentro das IFES, publicidade das ações, execução das ações, participação dos servidores das IFES nos projetos executados em parceria com as fundações de apoio, pagamento de bolsas, remuneração das fundações de apoio, acompanhamento e controle da execução do projeto pelas IFES e prestação de contas pela fundação de apoio.

8 REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS NO MOMENTO DA EDIÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS

Em se tratando de contrato, devem ser observados os seguintes requisitos:

- a contratante tem de ser uma instituição federal de ensino superior ou instituição federal de pesquisa científica e tecnológica;

- a contratada precisa comprovar que:
- foi criada sob a forma de fundação de direito privado, sem fins lucrativos, e com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse da instituição federal contratante;
- que seus estatutos expressamente disponham sobre a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência;
- que tem reputação ético-profissional;
- que está com registro e credenciamento vigentes junto ao MEC/MCT; e
- que está registrada e credenciada junto ao MEC/MCT para apoiar especificamente a IFES contratante – esse requisito poderá ser afastado quando verificadas as situações elencadas no § 2º do artigo 4º do Decreto 7.423/2010, com redação determinada pelo Decreto nº 7.544, de 2 de agosto de 2011.
- o objeto do contrato precisa estar relacionado ao apoio a projeto específico, devidamente detalhado, nas vertentes do ensino, pesquisa, extensão ou desenvolvimento institucional, científico ou tecnológico, podendo envolver inclusive a gestão administrativa e financeira estritamente necessária a esses projetos, sendo expressamente vedada a edição de contratos guarda-chuva ou contratos-mãe, desvinculados de projetos específicos;
- o contrato tem de ser por prazo determinado e deve estar fundado em projeto básico que detalhe as ações que serão executadas, aplicando-se, no que for possível, o artigo 6º, inciso IX, da Lei 8.666/93. Quanto a esse requisito, cabe alertar para o fato de que projetos que são constantemente reapresentados podem configurar a contratação por prazo indeterminado, na forma do artigo 6º, § 12º, do Decreto 7.423/2010, sendo o caso, por exemplo, da realização de vestibular e do gerenciamento de hospitais universitários e veterinários e das casas de cultura.
- Aprovação do projeto pelos órgãos superiores competentes das IFES.

Em se tratando de convênio, por outro lado, devem ser observados, *mutatis mutandis*, todos os requisitos exigidos para a realização de contrato, adicionando-se, porém, as exigências do Decreto 6.170/2007 e da Portaria Interministerial/MF/MPOG/CGU nº 127/2008.

9 A FUNDAÇÃO DE APOIO COMO GESTORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE PROJETOS

Um dos aspectos mais relevantes advindos da reforma introduzida pela Lei 12.349/2010 no relacionamento entre as IFES e suas fundações de apoio encontra-se na autorização expressa para que as fundações de apoio façam a gestão administrativa e financeira dos projetos de ensino, pesquisa e de extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das IFES.

Com efeito, levando em conta que o serviço de apoio contratado pelas IFES junto às fundações de apoio consiste, na essência, apenas no gerenciamento administrativo e financeiro de projetos, prestação essa que se desenvolve com a realização de contratos e pagamentos de interesse para a execução dos projetos, desenha-se um quadro onde as ações das IFES, agora, passam a estar dentro da lei, já que antes, apesar de a essência dos contratos ser essa, tal não estava previsto expressamente no texto legal.

Deve-se atentar, porém, para o fato de que tal autorização não importa na quebra do princípio da unidade de tesouraria previsto no artigo 56 da Lei 4.320/64, pelo qual as receitas públicas devem transitar pelo caixa único do tesouro. Em outras palavras, tratando-se de projetos que venham a gerar alguma receita (exemplo: pagamento de mensalidades em cursos de extensão, cursos de pós lato sensu ou mesmo valores pagos por um terceiro interessado no desenvolvimento de alguma pesquisa ou de prestação de algum serviço por parte da IFES), tal receita deve ser recolhida mediante GRU e contabilizada no caixa único do tesouro, somente podendo ser gerenciada pela fundação de apoio na forma da lei orçamentária anual, após a devida contratação, empenho e repasse dos recursos.

É isso o que vem decidindo o plenário do TCU em acórdãos mais recentes, a exemplo dos Acórdãos 2142/2010 e 872/2011. A exceção, no caso, se dá quando os recursos para o financiamento dos projetos provierem da FINEP, do CNPq e das Agências Financeiras Oficiais de Fomento, quando então os recursos poderão ser aportados diretamente na fundação de apoio, sem necessidade de trânsito pela conta única do tesouro (artigo 1º-A da Lei 8.958/94).

10 A CONCEITUAÇÃO LEGAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Antes relegado à regulamentação infra-legal, tarefa que era cumprida pelo revogado Decreto 5.205/2004, agora a Lei 8.958/94,

com a redação determinada pela Lei 12.349/2010, está a tratar expressamente do que venha a ser “desenvolvimento institucional”, modalidade essa de projeto que, segundo as auditorias realizadas pelo TCU nas IFES (Acórdão 2731/2008 - Plenário), mais causou problemas ao interesse público.

Desenvolvimento institucional, então, são os programas, projetos, atividades e operações especiais, inclusive de natureza infraestrutural, material e laboratorial, que levem à melhoria mensurável das condições das IFES e demais ICTs, para cumprimento eficiente e eficaz de sua missão, conforme descrita no plano de desenvolvimento institucional, vedada, em qualquer caso, a contratação de objetos genéricos, desvinculados de projetos específicos (artigo 1º, § 1º, da Lei 8.958/94). Lembra-se, por oportuno, que o artigo 5º da Lei 12.309/2010 (LDO/2011) conceitua o que venha a ser programas, projetos, atividades e operações especiais.

Outrossim, sobre desenvolvimento institucional ainda é importante destacar o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 1º da Lei 8.958/94. O primeiro reza que a atuação da fundação de apoio em projetos de desenvolvimento institucional para melhoria de infraestrutura das IFES limitar-se-á às obras laboratoriais e à aquisição de materiais, equipamentos e outros insumos diretamente relacionados às atividades de inovação e pesquisa científica e tecnológica. Já o segundo exclui do conceito de desenvolvimento institucional, quando houver a aplicação de recursos das IFES e demais ICTs, as atividades: a) que não estejam objetivamente definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional da instituição apoiada; e b) de manutenção predial ou infraestrutural, conservação, limpeza, vigilância, reparos, copeiragem, recepção, secretariado, serviços administrativos na área de informática, gráficos, reprográficos e de telefonia e demais atividades administrativas de rotina, bem como as respectivas expansões vegetativas, inclusive por meio do aumento no número total de pessoal.

11 A INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE INSTRUMENTALIZAM OS RELACIONAMENTOS ENTRE AS IFES E SUAS FUNDAÇÕES DE APOIO

Além das disposições contidas na Lei nº 9.784/99 (Lei de Processo Administrativo Federal), a instrução dos processos que instrumentalizam os relacionamentos entre as IFES e suas fundações de apoio devem observar os seguintes pontos:

- precisa definição do objeto, confecção de projeto básico, definição do prazo de execução limitado no tempo, fixação dos resultados e metas esperados, bem como os respectivos indicadores;

- definição quanto aos recursos públicos envolvidos;
- elenco dos servidores/pessoas vinculados à IFES autorizados a participar do projeto, inclusive com informação dos valores das bolsas a serem concedidas, não se podendo olvidar, ainda, que um percentual mínimo de pessoas vinculadas às IFES devem participar do projeto;
- previsão dos pagamentos previstos a pessoas físicas e jurídicas por prestação de serviços, inclusive com a indicação de CPF e CNPJ dos futuros beneficiários dos pagamentos.
- aprovação dos projetos pelos colegiados competentes da IFES;
- definição, detalhada, dos custos operacionais da fundação de apoio (remuneração da fundação de apoio pela prestação do serviço) que será objeto de ressarcimento pela IFES, sendo oportuno anotar, aqui, que no Acórdão 575/2011 – Segunda Câmara do TCU consta subsídios para uma boa definição dos custos operacionais.

12 CONTEÚDO DOS CONTRATOS OU DOS CONVÊNIOS

O conteúdo básico dos contratos administrativos encontra-se no artigo 55 da Lei 8.666/93, que traz o elenco das cláusulas que o instrumento deve conter. Em se tratando de contratos firmados entre IFES e fundações de apoio, deve-se acrescentar o conteúdo dos artigos 8º, 9º, 10 e 11 do Decreto 7.423/2010.

Tratando-se de convênio, o conteúdo está posto, primeiro, pelo Decreto 6.170/2007 e pela Portaria Interministerial/MF/MPOG/CGU nº 127/2008. Sendo convênio firmado entre IFES e fundações de apoio no ambiente da Lei 8.958/94, deve-se também acrescentar, no que for aplicável à modalidade de relacionamento, o conteúdo disposto nos artigos 8º, 9º, 10 e 11 do Decreto 7.423/2010.

13 INSTRUMENTOS E AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E DE CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS E DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE AS IFES E FUNDAÇÕES DE APOIO

Um dos graves problemas apontados pelo TCU nos relacionamento entre as IFES e suas fundações de apoio situa-se na falta de transparências das ações executadas. Bem por isso, as reformas introduzidas pela Lei 12.349/2010 e pelo Decreto 7.423/2010 trataram do tema de forma minuciosa, criando diversos

mecanismos indutores de transparência e de controle na execução dos projetos.

A primeira manifestação dessa determinação legal encontra-se no fato de que o próprio estatuto da fundação de apoio deve fazer expressa menção à observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. Além disso, os artigos 4º-A e 4º-C da Lei 8.958/94 também introduziram importantes mecanismos de controle social e de controle técnico das ações desenvolvidas em parceria com as fundações de apoio, seja mediante a divulgação dos instrumentos de contrato, relação de pagamentos efetuados, relatórios semestrais e prestação de contas pela rede mundial de computadores (internet), seja pela garantia de acesso dos órgãos de controle aos processos, informações e documentos relativos aos repasses de recursos públicos às fundações de apoio. Registre-se, ademais, que o Decreto 7.423/2010 criou um capítulo totalmente dedicado ao acompanhamento e controle dos contratos e dos convênios (artigos 12 e 13 do referido diploma).

14 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS IFES NOS PROJETOS EXECUTADOS EM PARCERIA COM AS FUNDAÇÕES DE APOIO

É corrente a prática e o entendimento de que os servidores das IFES, sejam docentes, sejam técnicos administrativos, podem participar dos projetos executados pelas IFES em parceria com suas fundações de apoio, podendo receber dessas fundações, nesse caso, bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão.

O texto da lei, porém, é um tanto diferente.

Segundo se extrai do artigo 4º da Lei 8.958/94, as IFES podem autorizar a participação de seus servidores nas atividades realizadas pelas fundações de apoio, de sorte que é preciso indagar sobre qual é essa atividade da fundação de apoio no contexto dos relacionamentos que firma com as IFES apoiadas para poder fixar, com exatidão, o âmbito de atuação dos servidores no contexto da execução dos projetos.

Em verdade, as atividades realizadas pelas fundações de apoio consistem, na essência, apenas no gerenciamento administrativo e financeiro necessário à execução dos projetos de interesse das IFES apoiadas, já que os projetos, em qualquer circunstância, são sempre executados pelas IFES apoiadas. É dizer, a concepção e execução dos projetos constituem competências indelegáveis das IFES, seja porque as fundações de apoio não são instituições de ensino, pesquisa ou de

extensão e não podem, por isso, executar projetos nessas vertentes, seja porque as fundações de apoio constituem apenas um braço material das IFES para viabilizar a concretização de seus projetos.

Essa é a realidade do texto da lei.

De toda forma, é fácil perceber que o texto legal, no caso, encontra-se mal redigido, não sendo razoável, pois, conferir-lhe uma interpretação literal. Com efeito, interpretação desse jaez retiraria por completo a finalidade da edição do texto legislativo, que foi, na verdade, a de permitir a participação de docentes e de técnicos administrativos nos projetos executados em parceria com as fundações de apoio, especialmente porque não teria sentido tais fundações conceder aos servidores bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão para atuar apenas nas atividades das fundações de apoio, que, como já tangenciado acima, consistem apenas no gerenciamento administrativo e financeiro dos projetos.

É razoável concluir, então, que os servidores docentes e técnicos administrativos das IFES, desde que obedeçam as demais exigências contidas no artigo 4º e §§ da Lei 8.958/94, tais como exercer as atividades nos projetos sem prejuízo de suas atribuições funcionais, fora de sua jornada de trabalho e mediante prévia autorização do órgão competente das IFES, podem participar dos projetos executados em parceria com as fundações de apoio.

Sinale-se, entretanto, que havendo contraprestação por serviços prestados descaracteriza-se o pagamento de bolsas aos servidores. É o caso, por exemplo, de docentes das IFES que dão aula em cursos de pós lato sensu executados pelas IFES em parceria com suas fundações de apoio. Nesse caso, não há como a fundação de apoio efetuar qualquer pagamento ao docente servidor da IFES.

Em relação à bolsa, tal não é possível porque o seu pagamento, no caso, constituiria remuneração por um serviço prestado, deixando-se, pois, de ser uma bolsa e passando a ser uma remuneração ou contraprestação pelo serviço prestado. Em relação à remuneração comum, por meio de um contrato de prestação de serviços firmado entre a fundação e o docente, tal também não se apresentaria possível.

Primeiro, porque há uma imprecisão no marco legal veiculado pelos artigos 4º e 5º da Lei 8.958/94, de onde não se pode extrair, de forma expressa, qualquer autorização especial para que os servidores sejam contratados e pagos pela atuação nos projetos. Segundo, sendo os recursos geridos pelas fundações de apoio caracterizados como recursos públicos, incide na hipótese o disposto no artigo 20, inciso VIII, c/c § 1º, inciso VI, da Lei 12.309/2010 (LDO/2011), verbis:

Art. 20. Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:

[...]

VIII - *pagamento, a qualquer título, a militar ou a servidor público, da ativa, ou a empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, à conta de quaisquer fontes de recursos;*

§ 1º Desde que o gasto seja discriminado em categoria de programação ou em natureza de despesa específica, excluem-se das vedações previstas:

[...]

VI - no inciso VIII do caput deste artigo, o pagamento pela prestação de serviços técnicos profissionais especializados por tempo determinado, quando os contratados se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas, desde que:

esteja previsto em legislação específica; ou

refira-se à realização de pesquisas e estudos de excelência:

com recursos repassados às organizações sociais, nos termos dos respectivos contratos de gestão; ou

2. realizados por professores universitários na situação prevista na *alínea "b" do inciso XVI do art. 37 da Constituição;*

O pagamento remunerado dos servidores das IFES por atividades desenvolvidas nos projetos executados em parceria com as fundações de apoio, então, ou se dá na forma de bolsa, onde não é possível qualquer tipo de contraprestação por serviços prestados, sob pena de desvio de finalidade do pagamento que vier a ser efetuado, ou deve obedecer às condições contidas na LDO.

Registre-se, por fim, que o TCU recomendou ao Ministério da Educação, por meio do Acórdão 2731/2008 – Plenário, que fossem aplicadas todas as possibilidades oferecidas pela gratificação por encargo de curso e concurso prevista no artigo 76-A da Lei 8.112/90, em especial quanto à substituição de pagamentos por bolsas a servidores quando da realização de cursos nas vertentes de ensino e extensão, internos e externos, inclusive pós-graduação lato sensu, bem como de concursos, incluindo vestibulares e concursos públicos de provas e títulos para seleção de servidores.

15 IRREGULARIDADES DESCRITAS PELO TCU EM AUDITORIA MACRO REALIZADA PARA APURAR AS RELAÇÕES ENTRE AS IFES E SUAS FUNDAÇÕES DE APOIO

Para finalizar é interessante mencionar a relação de irregularidades descritas na auditoria do TCU, referente a relação das IFES com as suas fundações de apoio:

Constatações da auditoria

- a) contratação direta de fundações de apoio em discordância com as hipóteses de dispensa de licitação previstas no artigo 1º da lei 8.958/1994, em especial pelo uso elástico do conceito de desenvolvimento institucional;
- b) fragilidade na fiscalização das fundações de apoio pelas curadorias de fundações dos ministérios públicos estaduais;
- c) contratação de fundações de apoio não credenciadas no MEC/MCT por universidades federais, ainda que residualmente;
- d) inobservância dos procedimentos previstos na Lei n.º 8.666/93 [Lei de Licitações e Contratos] nas contratações efetivadas pelas fundações de apoio em projetos desenvolvidos com base na Lei n.º 8.958/1994;
- e) fragilidade ou inexistência de mecanismos de transparência e de prestação de contas dos contratos/convênios firmados pelas IFES com suas fundações de apoio;
- f) debilidade do controle finalístico e de gestão das fundações de apoio pelas instituições apoiadas e a ausência de regras claras de relacionamento que possibilitem a efetividade deste controle;
- g) desprezo, pelos gestores, das deliberações dos órgãos de controle interno e externo;
- h) desvirtuamento dos requisitos de participação dos servidores das instituições federais contratantes, pela alocação continuada

- de servidores das IFES em projetos, com a percepção perene de bolsas e a caracterização de contraprestação de serviços;
- i) terceirização irregular de serviços (burla à licitação) e contratação indireta de pessoal (burla ao concurso público), com o deslocamento de pessoal externo (contratado para projetos) para o exercício de atividades permanentes ou inerentes aos planos de cargos das IFES;

16 DELIBERAÇÕES DO TCU

O Tribunal determinou/recomendou a adoção pelo poder executivo federal, pelas instituições e ministérios envolvidos de medidas indutoras de controle e transparência na execução de projetos realizados por intermédio de fundações de apoio, em especial aquelas que possibilitem o autocontrole desses projetos pela própria comunidade acadêmica.

O TCU alertou os dirigentes das IFES de que a persistência das distorções detectadas poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na Lei 8443/1992, entre elas a inabilitação dos responsáveis, por um período de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal e a declaração da inidoneidade da fundação de apoio para participar, por até cinco anos, de licitação/contratação na administração pública federal.

As principais propostas adotadas pelo Plenário podem ser assim agrupadas:

Propostas de caráter regulador – foram determinadas às IFES e, no que couber, às fundações de apoio, a implantação de rotinas e procedimentos destinados a regular o relacionamento das IFES com suas fundações, a formalização de contratos e convênios e a disciplina para a participação de servidores públicos nos projetos, com destaque para a definição do teto máximo para valores de bolsas e da carga horária máxima semanal de participação de servidores em projetos das fundações de apoio. Nesse grupo também se inserem as propostas de determinação e recomendação dirigidas aos ministérios da Educação, Ciência e Tecnologia e Planejamento, Orçamento e Gestão para que revejam pontos da regulamentação da Lei n.º 8.958/1994, em especial o controverso conceito de “desenvolvimento institucional” presente no Decreto n.º 5.205/2004, e para que adotem medidas destinadas a viabilizar a execução orçamentária regular dos recursos públicos destinados às IFES.

Propostas com foco em transparência – são sugeridas, dentre outras, determinações às IFES e, no que couber, às fundações de

apoio, para que adotem medidas destinadas a dar ampla publicidade, à comunidade acadêmica e à sociedade, dos fatos concernentes ao seu relacionamento com fundações de apoio (choque de transparência). Com estas medidas, as IFES terão que disponibilizar na Internet dados sobre seu relacionamento com fundações de apoio, como a relação de projetos desenvolvidos e em andamento com objetos, metas e indicadores, as regras aplicáveis às bolsas com a divulgação de beneficiários e valores recebidos, montantes financeiros gerenciados em parceria, dentre outros. O objetivo fundamental é induzir o autocontrole do uso dos recursos pela própria comunidade acadêmica.

Propostas com foco em controles internos – o objetivo central é induzir o aprimoramento de controles dos ajustes regidos pela Lei n.º 8.958/1994. O principal destaque é a vedação da constituição de fundos de apoio institucional (recursos públicos da IFES captados em projetos e mantidos em contas privadas das fundações de apoio). Nesse grupo chama a atenção também determinações destinadas a (i) impedir a concessão de bolsas para servidores (técnicos e professores) quando caracterizada a contraprestação de serviços, (ii) a restringir as contratações de fundações de apoio sob a chancela do conceito de “desenvolvimento institucional”, (iii) impedir a contratação de parentes de servidores das IFES em projetos com as fundações, (iv) ao aperfeiçoamento e à obrigatoriedade de prestações de contas dos contratos e convênios, (v) exigir a adoção de contas bancárias e contábeis específicas para cada projeto contratado/conveniado com fundações de apoio (vi) estabelecer a obrigatoriedade da aplicação da Lei de Licitações (8.666/93) pelas fundações de apoio, quando na gerência de recursos públicos e (viii) restringir as possibilidades de transferência para a fundação de apoio de serviços geradores de receitas, estabelecendo que, nos casos aceitáveis, os recursos recebidos devem ser recolhidos diariamente à Conta Única do Tesouro Nacional.

Propostas relativas à contratação de pessoal para as IFES por intermédio de fundação de apoio – O TCU determinou que as IFES atentem, com rigor, para as disposições firmadas no Acórdão 1.530/2006 do Plenário.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, E.F.; BARBOSA, C.M.; QUEIROGA, E.S.; ALVES, F.F. *Propriedade Intelectual: proteção e gestão estratégica do conhecimento*. Revista Brasileira de Zootecnia. 2010.
- FILHO, Marçal Justen. *Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 315.
- FORTEC. *Relatório de Gestão 2008-2010*. 2010.
- MEIRELES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 387.
- HEHER, A. D. (2006). Benchmarking of Technology Transfer Offices and What It Means for Developing Countries. In: *IPHandbook - Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation - a handbook of best practices* (p. 207-228).
- SANTOS, M. E. R.; TOLEDO, P.T.M.; LOTUFO, R.A. (Orgs.). *Transferência de tecnologia: estratégias para estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica*. Campinas, SP: Komedi, 2009. 350p.
- TRZECIAK, D.S.; CORAL, E; PEREIRA, G. L. (Orgs.). *Estruturação e Planejamento de Núcleos Tecnológicos*. Pronit: 2010.
- MAÇONETTO, M. R. *Políticas Públicas em Inovação: Um estudo comparativo entre as estratégias empregadas no Programa de Inovação Tecnológica (PIT) e no Programa Primeira Empresa Inovadora (PRIME)*. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo: 2010.

PROPRIEDADE INTELECTUAL E AS RELAÇÕES ENTRE AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E AS FUNDAÇÕES DE APOIO

Rosa Maria Vidal Pena
Procuradora Federal em exercício na Procuradoria Geral
da Universidade Federal do Pará – PF/UFPA.

SUMÁRIO: 1 Considerações Preliminares;
2 A Lei nº 12.349 de 15 de dezembro de 2010 e as
Alterações na lei das Fundações; 3 As Vedações
da Lei nº 12.349/2010; 4 A Propriedade dos Bens
e Equipamentos; 5 A Propriedade dos Bens e
Equipamentos; 6 Dispositivos Acrescentados Pela
Lei nº 12.349/2010, a Lei das Fundações de Apoio;
7 Cursos de Especialização; 8 Curso de Especialização
e a Propriedade Intelectual; 9 Considerações Finais.

RESUMO: As Fundações de Apoio são instituições de direito privado, sem fins lucrativos, regidas pelo Código Civil Brasileiro - CCB, criadas para, em atuação conjunta com as IFES e demais ICTs, apoiar projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. Possuem de acordo com seu estatuto os objetivos que contribuem para o desenvolvimento institucional das IFES e ICTs.

São regulamentadas pela Lei nº 8.958/94, com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.349/2010 e pelo Decreto nº 7.423/10, normativos que disciplinam a relação da IFES e ICTs com suas Fundações de Apoio. Esta legislação possibilita e orienta o apoio e a contratação

Tal apoio é formalizado por meio de convênios e contratos com dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, XIII, da Lei nº 8.666/93.

Os convênios ou contratos quando elaborados, especialmente aqueles que objetivam a execução de projetos de pesquisa, devem conter cláusula de propriedade intelectual, dispondo, claramente, como se dará o resultado da pesquisa objetivado no instrumento jurídico.

Normalmente a Propriedade intelectual pertence às IFES ou ICTs contratantes, que contribuem com seu corpo de cientistas (pesquisadores, professores etc), laboratórios e equipamentos. Entretanto nada impede que por disposição contratual a PI seja dividida entre os parceiros.

PALAVRAS-CHAVE: Fundação de Apoio, Projeto, Ensino, Pesquisa, Extensão, Desenvolvimento institucional, Ciência e Tecnologia, Recursos, Gerencia administrativa, Propriedade Intelectual e Resultados.

ABSTRACT: Supporting Foundations are private institutions, non-Profit, governed by the Brazilian Civil Code - CCB, created for, in joint operation with IFES and other ICTs to support education projects, research and extension and institutional development, scientific and technology. Have according to their status goals that contribute to the institutional development of ICTs and IFES.

Are regulated by Law No. 8.958/94, as amended by Law No. 12.349/2010 and Decree No. 7.423/10, rules that govern the relationship between ICTs and IFES with your Support Foundations. This legislation enables and directs the support and employment.

Such support is formalized through agreements and contracts without bidding, based on art. 24, XIII, of Law 8.666/93.

The agreements or contracts when prepared, especially those that focus on the implementation of research projects, should contain a clause intellectual property rights, providing clearly, how the search will result, objectified in the legal instrument.

Usually the intellectual property belongs to the IFES or ICT contractors, who contribute their team of scientists (researchers, teachers, etc.), laboratories and equipment. However, nothing prevents a contractual provision PI is divided between the partners.

KEYWORDS: Support Foundation. Design. Education. Research.Extension. Institutional Development. Science and Technology.Resources. Administrative Management. Intellectual Property and Results.

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Fundações de Apoio às Universidades são entidades de direito privado constituídas por pessoas físicas (os professores) ou jurídicas (as universidades), cujo objetivo consiste em auxiliar e fomentar os projetos de ensino, pesquisa e extensão das universidades e demais instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas.

Criadas com essa característica de apoio às instituições de ensino, as Fundações de Apoio são regidas pelo Código Civil Brasileiro e pelo Código de Processo Civil, tendo em vista que para sua existência é necessária a aprovação do ato de instituição e de seu estatuto pelo Ministério Público.

A Lei n. 8.958/94 disciplina e normatiza o relacionamento entre as Fundações de Apoio e as Instituições de Ensino Superior - IES apoiadoras, enquanto que o Decreto n. 5.205/2004, depois revogado pelo Decreto nº 7423/2010, veio, inicialmente, a regulamentar a lei. Entretanto, a partir do Acórdão nº. 2731/2008-TCU-Plenário, visando a atender as recomendações daquela Corte de Contas, houve necessidade de alteração da Lei das Fundações, o que foi efetivado por meio da Lei n. 12.348/2010. Com isso, o Decreto 5.205/2004, acima referido, foi integralmente revogado e substituído pelo Decreto n. 7.423, de 30 de dezembro de 2010.

Com as alterações introduzidas pela Lei n. 12.349/2010, a Lei das Fundações passou a permitir que as instituições federais de ensino superior – IFES e as demais Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTS, celebrem convênios e contratos com suas fundações, para apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, até mesmo na gestão administrativa e financeira imprescindível e necessária na execução desses projetos. Esses Contratos são formalizados com dispensa de licitação, fundamentada no inciso XIII, do art. 24, da Lei nº. 8.666/1993.

Nesse sentido, é necessária a aprovação prévia da unidade acadêmica envolvida ou dos órgãos colegiados das IFES, sendo indispensável que o apoio pretendido seja justificado pelo responsável na execução do Projeto, que especificará o prazo de execução, suas metas, os recursos financeiros disponibilizados, os valores das bolsas a serem concedidas e demais pagamentos necessários à sua execução, de modo a se demonstrar a razão e a conveniência para a contratação da fundação.

No Contrato ou no Convênio, o Plano de Trabalho que acompanha os respectivos instrumentos deve discriminar todas as despesas, inclusive a contrapartida da Fundação, justificativa e prazo de execução do Projeto.

Os projetos conforme a sua natureza caracterizam-se em: Projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Institucional.

Projetos de Ensino: assim denominados aqueles referentes a cursos de graduação, pós-graduação não regulares ofertados pela IFES;

Projetos de Pesquisa: caracterizam-se como as propostas de investigação científica ou tecnológica apresentadas por servidores docentes e técnico-administrativos das IFES;

Projetos de Extensão: aqueles representados pelos cursos de curta duração, oficinas, simpósios, envolvendo a comunidade universitária e a sociedade;

Projetos de Desenvolvimento Institucional: são programas, atividades e operações especiais, inclusive os de natureza infraestrutural, material e laboratorial, aquisição de materiais, equipamentos e outros insumos especificamente relacionados às atividades de inovação que levem à melhoria mensurável das condições das IFES e demais ICTs.

Os Projetos são formalizados por meio de processo administrativo e implementados mediante respectivo Convênio, Contrato ou Ajuste individualizados.

2 A LEI Nº 12.349 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010 E AS ALTERAÇÕES NA LEI DAS FUNDAÇÕES;

A conversão da Medida Provisória nº 405/2010 na Lei nº 12.348, de 15 de dezembro de 2010, trouxe consideráveis alterações não só na Lei nº 8.958/94 – Lei das Fundações de Apoio, mas também na Lei nº 8.666/93 – Lei das Licitações e Contratos da Administração Pública, Lei nº 10.973/04 – Lei da Inovação e revogou o § 1º do art. 2º da Lei nº 11.273/06- Lei de concessão de bolsas de estudo e de pesquisa.

No caso da Lei das Fundações – 8.958/94, as alterações em relação às disposições originais foram consideráveis, como se verifica a seguir.

A partir do artigo 3º da Lei, observa-se a preocupação dos legisladores em atender às recomendações expressas no Acórdão do TCU nº 2731/2008. Assim, foram alterados os artigos 1º, 2º, 4º, 5º e 6º da Lei nº 8.958/94, nos seguintes termos:

Art 3º. A Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 1º. As Instituições Federais de Ensino Superior – IDES, e as demais instituições Científicas e Tecnológicas – ICTs, sobre

as quais dispõe a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, poderão celebrar convênios e contratos nos termos de inciso XIII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com fundações instituídas com a finalidade de dar apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, inclusive na gestão administrativa e financeira estritamente necessária à execução desses projetos.

Essa alteração é observada nas disposições normativas do artigo 1º da Lei nº 8.958/94, que, com as modificações introduzidas pela Lei nº 12.349/2010, estabelece que não só as IFES, mas as demais Instituições Científicas e Tecnológicas – as ICTs, citadas pela Lei nº 10.973/2004, poderão celebrar contratos com fundamento no inciso XIII do art. 24 da Lei nº 8.666/93, e convênios com fundações, com prazos determinados, para dar apoio a projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e até mesmo na gestão administrativa e financeira, como já foi referido acima, imprescindível e necessária na execução desses projetos.

§ 1º Para os fins do que dispõe esta Lei, entende-se por desenvolvimento institucional os programas, projetos, atividades e operações especiais, inclusive de natureza infraestrutural, material e laboratorial, que levem à melhoria mensurável das condições das IFES e demais ICTs, para cumprimento eficiente e eficaz de sua missão, conforme descrita no plano de desenvolvimento institucional, vedada, em qualquer caso, a contratação de objetos genéricos, desvinculados de projetos específicos.

§ 2º A atuação da fundação de apoio em projetos de desenvolvimento institucional para melhoria de infraestrutura limitar-se-á às obras laboratoriais e à aquisição de materiais, equipamentos e outros insumos diretamente relacionados às atividades de inovação e pesquisa científica e tecnológica.

Os Parágrafos 1º e 2º do artigo 1º definem o conceito de desenvolvimento institucional, classificando-o como programas, projetos, atividades e operações especiais, incluindo as atividades de natureza infraestrutural, material e laboratorial. Assim, tratam-se de ações voltadas para a melhoria das condições de infraestrutura das IFES e demais ICTs, limitando-se às obras laboratoriais, aquisição de materiais

e equipamentos e outros insumos, especificamente relacionados às atividades de inovação e pesquisa científica e tecnológica, de extensão, discriminadas nos respectivos projetos, vedando a contratação de objetos genéricos, desvinculados de projetos específicos.

É imprescindível que os projetos de desenvolvimento institucional estejam em consonância com as missões das IFES e demais ICTs, nos termos descritos em seus respectivos Planos de Desenvolvimento Institucional – PDIs.

3 AS VEDAÇÕES DA LEI N 12.349/2010

A Lei n. 12.349/2010 prevê impedimentos, com relação ao tema, como os a seguir destacados:

Art. 1º. [...]

§ 3º É vedado o enquadramento no conceito de desenvolvimento institucional, quando financiadas com recursos repassados pelas IFES e demais ICTs às fundações de apoio, de:

I - atividades como manutenção predial ou infraestrutural, conservação, limpeza, vigilância, reparos, copeiragem, recepção, secretariado, serviços administrativos na área de informática, gráficos, reprográficos e de telefonia e demais atividades administrativas de rotina, bem como as respectivas expansões vegetativas, inclusive por meio do aumento no número total de pessoal; e

II - outras tarefas que não estejam objetivamente definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional da instituição apoiada.

§ 4º É vedada a subcontratação total do objeto dos ajustes realizados pelas IFES e demais ICTs com as fundações de apoio, com base no disposto nesta Lei, bem como a subcontratação parcial que delegue a terceiros a execução do núcleo do objeto contratado.

Os Parágrafos 3º e 4º do art. 1º da mesma Lei, estabelecem vedações para enquadramento do assunto no conceito de desenvolvimento institucional, quando se refere a projetos financiados com recursos repassados pelas IFES e demais ICTs às fundações de apoio.

Assim, não podem ser considerados projetos de desenvolvimento institucional:

Atividades de manutenção predial ou infraestrutural, conservação, limpeza, vigilância e reparos;

Serviços administrativos de copeiragem, recepção, secretariado, serviços na área de informática, gráficos, reprográficos e de telefonia, demais atividades administrativas de rotina e respectivas expansões vegetativas, inclusive por meio de aumento no número total de pessoal e;

Outras tarefas que não estejam objetivamente definidas no PDI da instituição apoiada.

É vedada, também a subcontratação total dos objetos dos ajustes formalizados pelas IFES e demais ICTs, com Fundações de Apoio, bem como a subcontratação parcial que delegue a terceiros a execução do núcleo do objeto contratado.

Art.4º [...]Omissis

§ 3º É vedada a utilização dos contratados referidos no caput para contratação de pessoal administrativo, de manutenção, docentes ou pesquisadores para prestar serviços ou atender a necessidades de caráter permanente das contratantes.” (NR)

Além dos supracitados, os parágrafos 2º e 3º do art. 4º. da citada Lei também dispõem sobre as vedações de que trata este item, especialmente no que diz respeito à participação de servidores públicos federais nos projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, durante a respectiva jornada de trabalho a que estão obrigados a cumprir, exceto na colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade, de acordo com as normas internas da instituição contratante. O § 3º também se observa a vedação na participação de servidores das IFES e demais ICTs para contratação de pessoal administrativo, de manutenção, docentes ou pesquisadores para prestar serviços ou atender a necessidades de caráter permanente das contratantes.

Art. 5º Fica vedado às IFES e demais ICTs contratantes o pagamento de débitos contraídos pelas instituições contratadas

na forma desta Lei e a responsabilidade a qualquer título, em relação ao pessoal por estas contratado, inclusive na utilização de pessoal da instituição, conforme previsto no art. 4º desta Lei. (NR)

Finalmente o art. 5º também determina que as IFES e demais ICTs contratantes não poderão efetuar pagamentos de débitos contraídos pelas fundações de apoio contratadas, bem como a responsabilidade, a qualquer título, em relação ao pessoal por estas contratado, inclusive na utilização de pessoal da instituição apoiada.

4 A PROPRIEDADE DOS BENS E EQUIPAMENTOS

Art. 1º [...]]

§ 5º Os materiais e equipamentos adquiridos com recursos transferidos com fundamento no § 2º integrarão o patrimônio da contratante.”(NR)

O § 5º do art. 1º. estabelece que os materiais e equipamentos adquiridos pelas fundações de apoio, com recursos repassados por meio de projetos de desenvolvimento institucional, integrarão o patrimônio da instituição apoiada.

Art. 6º No cumprimento das finalidades referidas nesta Lei, poderão as fundações de apoio, por meio de instrumento legal próprio, utilizar-se de bens e serviços das IFES e demais ICTs contratantes, mediante ressarcimento, e pelo prazo estritamente necessário à elaboração e execução do projeto de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de efetivo interesse das contratantes e objeto do contrato firmado. (NR)

O que dispõe o artigo 6º também está inserido neste contexto ao prever que as Fundações de Apoio poderão utilizar-se dos bens e serviços das IFES e demais ICTs, por intermédio de instrumento próprio, pelo prazo necessário à elaboração e execução do projeto contratado, de efetivo interesse da entidade contratante.

Art. 2º As fundações a que se refere o art. 1º deverão estar constituídas na forma de fundações de direito privado, sem fins

lucrativos, regidas pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, e sujeitas, em especial:

[...] (NR)

Conforme se verifica, o artigo 2º. da mesma Lei estabelece a forma como as Fundações deverão estar constituídas, como fundação de direito privado, sem fins lucrativos, regidas pelo Código Civil e por estatutos com normas que expressamente estabeleçam a observância dos princípios da Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

5 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAS IFES

Art. 4º As IFES e demais ICTs contratantes poderão autorizar, de acordo com as normas aprovadas pelo órgão de direção superior competente e limites e condições previstos em regulamento, a participação de seus servidores nas atividades realizadas pelas fundações referidas no art. 1º desta Lei, sem prejuízo de suas atribuições funcionais.

§ 1º A participação de servidores das IFES e demais ICTs contratantes nas atividades previstas no art. 1º desta Lei, autorizada nos termos deste artigo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo as fundações contratadas, para sua execução, conceder bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão, de acordo com os parâmetros a serem fixados em regulamento.

[...]

O artigo 4º permite às IFES e demais ICTs contratantes nos projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, a participação de seus servidores nesses projetos, bem como o pagamento de bolsas, desde que em consonância com suas normas aprovadas pelo órgão de direção superior competente, e nos limites e condições previstos em regulamentos.

6 DISPOSITIVOS ACRESCENTADOS PELA LEI Nº 12.349/2010, A LEI DAS FUNDAÇÕES DE APOIO:

A Lei em discussão não só alterou dispositivos constantes na Lei das Fundações, como também acrescentou normativos passando a vigorar com os artigos 1º A, 4º A e incisos I a V, 4º B e 4º C:

Art. 4º A Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:

Art. 1º-A. A Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, como secretaria executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento poderão realizar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com as fundações de apoio, com finalidade de dar apoio às IFES e às ICTs, inclusive na gestão administrativa e financeira dos projetos mencionados no caput do art. 1º, com a anuência expressa das instituições apoiadas.

Assim, o artigo 4º da nova Lei, prevê que a Lei n. 8.958/94, passe a vigorar com os acréscimos do artigo 1º A, estabelecendo que além das IFES e demais ICTs, a Financiadora de Estudos e Pesquisa – FINEP, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento poderão celebrar Convênios e Contratos, com fundamento no inciso XIII do art. 24 da Lei n. 8.666/93, com as fundações de apoio das IFES e demais ICTs, com a finalidade de dar apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, com a anuência expressa da instituição apoiada.

As alterações introduzidas nos artigos da referida Lei estão assim estabelecidas:

Art. 4º-A. Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio na rede mundial de computadores - internet:

I - os instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento;

II - os relatórios semestrais de execução dos contratos de que trata o inciso I, indicando os valores executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária;

III - a relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer natureza em decorrência dos contratos de que trata o inciso I;

IV - a relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas físicas e jurídicas em decorrência dos contratos de que trata o inciso I; e

V - as prestações de contas dos instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento.

Como se verifica, o art. 4º.-A, supracitado determina:

- a ampla divulgação em sítio da fundação pela Internet, de todos os instrumentos contratuais firmados com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, CNPq e Agências Financeiras Oficiais de Fomento;
- Os relatórios semestrais de execução dos contratos, valores executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por projetos, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária;
- A relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer natureza em decorrência dos contratos firmados;
- A relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas físicas e jurídicas em decorrência dos contratos firmados; e
- As prestações de contas dos instrumentos contratuais de que trata a Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento.

O artigo 4º.-B, abaixo transcrito, acrescentou à Lei das Fundações a permissão para que estas concedam bolsas de ensino, pesquisa, extensão e de estímulo à inovação aos alunos de graduação e pós-graduação, desde que vinculados à projetos da instituição e demais

ICTs apoiadas, nos termos das normas regulamentadoras específicas, conforme destaca-se a seguir:

Art. 4º-B. As fundações de apoio poderão conceder bolsas de ensino, pesquisa e extensão e de estímulo à inovação aos alunos de graduação e pós-graduação vinculadas a projetos institucionais das IFES e demais ICTs apoiadas, na forma da regulamentação específica, observados os princípios referidos no art. 2º.

O art. 4ºC, assegura aos órgãos e entidades públicas incumbidas de financiar o projeto, (concedentes ou contratantes) o acesso ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal – SISCON, as informações a respeito dos processos e documentos, referentes aos recursos públicos recebido pelas fundações de apoio, na execução de projetos de ensino pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, bem como os locais de execução do objeto do contrato ou convênio.

Art. 4º-C. É assegurado o acesso dos órgãos e das entidades públicas concedentes ou contratantes e do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal aos processos, aos documentos e às informações referentes aos recursos públicos recebidos pelas fundações de apoio enquadradas na situação prevista no art. 1ª desta Lei, bem como aos locais de execução do objeto do contrato ou convênio.

7 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

Entre os inúmeros Contratos firmados entre as IFES e Fundações de Apoio, destacam-se os que têm por finalidade a execução de Projeto de Ensino, para que a fundação apoie a execução de Cursos de Especialização.

Cursos de Especialização ou Cursos de Pós-Graduação *Lato Sensu*, são ofertados por Instituição de Ensino Superior devidamente credenciada pelo Ministério da Educação-MEC, de vigência temporária, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas/aula, nestas não computados o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o reservado obrigatoriamente, para elaboração individual da monografia ou trabalho de conclusão de curso, que independem de autorização ou reconhecimento para funcionar, entretanto, devem, preliminarmente, ser submetidos e aprovados no âmbito da Instituição

promotora, sendo regulamentados pelo MEC, por meio das normas estabelecidas na Resolução CNE/CES n. 1 de 08 de junho de 2007 e Resolução CNE/CES nº 5, de 25 de setembro de 2008.

Os Cursos de Especialização têm como objetivo aprofundar conhecimentos científicos dentro de determinada área específica, bem como promover o aprimoramento técnico do recém-graduado ou dos profissionais que já atuam na área para a qual o curso está direcionado, por isso exige que o interessado já tenha concluído seu curso de graduação.

Os Cursos de Especialização de que trata este item, classificam-se como presenciais e à distância, sendo que estes últimos somente poderão ser oferecidos por Instituição credenciada pela União, de acordo com disposto no § 1º, do art. 80 da Lei n. 9.394/1996, e devem, necessariamente, incluir provas e defesa de monografias presenciais.

O corpo docente dos Cursos de Especialização deve ser constituído por professores especialistas ou de reconhecida capacidade técnico-profissional, sendo que 50 % (cinquenta por cento) destes, pelo menos, devem apresentar titulação de mestre ou de doutor, obtido em programa de pós-graduação *stricto sensu*, reconhecido pelo MEC.

A Instituição de Ensino promotora do Curso, o proporá a partir de um Projeto específico, contendo um Plano de Trabalho com as justificativas para essa proposta, as disciplinas que integrarão o currículo, a carga horária, o número de vagas, o período de execução e o respectivo corpo docente, além do orçamento das despesas, inclusive o valor da taxa de matrícula e das mensalidades e, após a devida aprovação pelo respectivo colegiado, procederá à seleção dos interessados.

No caso das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, os cursos de especialização, também podem ser financiados pelos alunos, por Instituições públicas ou privadas.

Quando financiadas por alunos, não há óbice para que a mesma contrate sua fundação para apoio à execução do Projeto do Curso, nos termos autorizados pela Lei n. 8.958/04, regulamentada pelo Decreto n. 7.423/2010.

Se financiadas por órgãos ou instituições públicas ou privadas, poderá ser usado como instrumento formalizador desta relação um Contrato, Acordo de Cooperação ou outro instrumento congênere, após o que a IFES poderá contratar a fundação para apoiar a execução do Projeto do Curso,

O Contrato ou Acordo de Cooperação, acima referidos devem prever no seu objeto o Curso de Especialização que será executado, a carga horária e a Resolução do colegiado que o aprovou. Para

atendimento das disposições legais, os recursos financeiros advindos das taxas de matrícula e mensalidades devem ingressar na Conta Única da IFES e repassadas para a Fundação de Apoio, mediante Contrato com a respectiva dotação orçamentária.

Pode-se destacar como exemplo que em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal, objetivando, em sede de antecipação de tutela, determinando à Universidade Federal do Pará – UFPA e à sua Fundação de Apoio – Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, que se abstivessem de promover e realizar cursos de pós-graduação *lato sensu*, custeados por alunos, órgãos ou entidades públicas ou privadas, mediante o pagamento de mensalidades, taxas e outras formas de remuneração, decidiu o douto juízo da 5ª Vara Agrária e Cível da Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado do Pará, em Belém, indeferir a liminar, por considerar inconsistente o pedido do órgão ministerial, entendendo que os cursos de especialização e aperfeiçoamento não se configuram como atividade de ensino regular da UFPA, não estando, portanto, inclusos no que determina o art. 206, IV de nossa lei máxima¹.

O Ministério Público interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, encaminhado ao Juízo “*ad quem*”, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça (Tribunal de 2ª instância), em Brasília, no que foi negado provimento, por entender que a pretensão se encontra em manifesto confronto com a jurisprudência dominante no mesmo.

O órgão ministerial ainda recorreu. Entretanto, a decisão “*a quo*” (de 1ª instância), foi mantida, sendo o pleito decidido de maneira favorável à UFPA e à FADESP e o processo extinto com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil Brasileiro, de acordo com o teor da sentença publicada no Diário de Justiça Federal em 22/02/2011.

8 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO E A PROPRIEDADE INTELECTUAL

É obrigatória a inclusão no Contrato, Convênio ou Acordo de Cooperação, de cláusula que estabeleça a quem pertence a propriedade intelectual em relação ao produto daquele curso.

O aluno durante o desenvolvimento do curso adquire conhecimentos técnicos e científicos para, ao final, elaborar sua

1 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

monografia ou trabalho de conclusão que pode gerar um produto passível de ser patenteado.

A responsabilidade sobre a produção intelectual é do autor e da Instituição. Quanto à exploração econômica, o autor possui sua parcela de *royalties* nos termos da legislação vigente.

No caso em que na consecução do instrumento resultem, inventos, aperfeiçoamento ou inovações passíveis de obtenção pelos direitos de proteção da propriedade intelectual, por intermédio de patente de invenção, patente de modelo de utilidade, desenhos industriais, marca, circuito integrado, conhecimento tradicional, *know-how*, bem como direitos de exploração econômica pertinente a obras intelectuais, tais como; artísticas, científicas ou literárias e programas de computador, nos termos da legislação brasileira, das Convenções Internacionais de que o Brasil seja signatário, serão de propriedade da IFES, protegidos no Brasil e no exterior, respeitando o direito moral do aluno, autor da obra intelectual.

Resultando das atividades a serem desenvolvidas durante a execução do Curso de Especialização novas metodologias, estas pertencerão à IFES, que poderá utilizar-se delas no ensino e na pesquisa.

A divulgação de qualquer resultado decorrente da aplicação do curso dependerá da prévia anuência da IFES, assim como os direitos relacionados à comercialização e licenciamento dos resultados, os quais deverão ser tratados em documento específico.

Normalmente a propriedade intelectual resultante da aplicação do Curso de Especialização pertence à IFES que o ministrou e expediu o Certificado de Conclusão, entretanto, tratando-se de curso financiado por órgão público ou instituição privada, mediante Contrato, Convênio, Acordo de Cooperação etc, admite-se a negociação com repartimento da propriedade intelectual em 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As alterações propostas pela Lei nº 12.349/2010, vieram ao encontro das expectativas de toda a comunidade universitária, científica e tecnológica de todo o Brasil, sobretudo depois do Acórdão nº 2.731/2008- TCU-Plenário, o qual teve por objeto avaliar no plano nacional, o relacionamento das Instituições Federais de Ensino Superior com suas fundações de apoio, permitindo a inclusão na Lei das Fundações de dispositivos permitindo a participação dos órgãos de fomento nos instrumentos (contratos ou Convênios), em conjunto com a IFES e demais ICTs, no financiamento dos projetos de ensino, pesquisa,

extensão e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, de responsabilidade das instituições contratantes.

A Propriedade Intelectual decorrente da execução de tais projetos, com o apoio das Fundações, via de regra, deverá ser das IFES e demais ICTs contratantes, tendo em vista que estas são responsáveis pelo desenvolvimento do projeto e para esta finalidade contribuem com seu corpo técnico (pesquisadores, discentes, docentes etc), laboratórios, equipamentos, mas, nada obsta, entretanto, que por disposição contratual a propriedade seja conjunta.

CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELLECTUAL: ASPECTOS GERAIS

Soraya Helena Coelho Leite
Procuradora Federal
Chefe da Procuradoria junto à Universidade Federal de Alfenas

Luciana Maria Baiocco Ikegaki
Mestre em Ciência de Alimentos
Graduada em Ciências Biológicas e Ciências Jurídicas e Sociais
Bolsista BGCT FAPEMIG do Núcleo de Inovação e Propriedade
Intelectual da Unifal-MG

SUMÁRIO: Introdução; 1 Objetivo; 2 A Pesquisa e o Desenvolvimento Técnico e Científico; 3 A Propriedade Intelectual e a Propriedade Industrial; 4 As Patentes e o Requisito da Novidade; 5 A Proteção da Informação Confidencial; 5.1 A Confidencialidade;

5.1.1 Acordo ou Contrato de Confidencialidade; 5.1.2 Termo de Sigilo ou Termo de Sigilo e Confidencialidade ou Declaração de Confidencialidade ou Termo de Confidencialidade ou Termo de Compromisso de Confidencialidade; 6 Conclusões; Referências

RESUMO: Atualmente, a crescente importância da proteção do conhecimento por meio de direitos de propriedade intelectual faz com que alguns aspectos envolvidos na obtenção desta proteção assumam relevância estratégica, como por exemplo, a questão do sigilo e da confidencialidade dos dados e das informações que compõem este conhecimento assim como a elaboração de instrumentos jurídicos aptos a garantir esta proteção.

A confidencialidade entendida aqui como o regime que limita o acesso a dados, informações e ao próprio conhecimento, representa em si, a garantia de resguardar o requisito da novidade, intrínseco ao sistema patentário.

Desta forma, o presente artigo visa, por meio de uma breve revisão bibliográfica, abordar os principais aspectos envolvidos no regime da confidencialidade e sua relação com a propriedade intelectual.

ABSTRACT: Currently, the growing importance of the protection of knowledge through intellectual property rights causes some issues involved in attaining such protection to assume strategic importance. Among those issues, we have the problems of data confidentiality and secrecy, and also the issue of the information that make up such knowledge, as well as the development of legal instruments suitable for ensuring such protection.

Confidentiality, here understood as the system that limits access to data, information and to the very knowledge, is, in itself, a guarantee to safeguard the requirement of novelty, intrinsic to the patent system.

This paper aims, through a brief literature review, at addressing the main aspects related to the confidentiality system and its relation with the intellectual property issue.

PALAVRAS-CHAVE: Confidencialidade. Sigilo. Acordo de Confidencialidade. Propriedade Intelectual. Propriedade Industrial. Patentes.

KEYWORDS: Confidentiality. Secrecy. Non Disclosure Agreement. Intellectual Property. Industrial Property. Patents.

INTRODUÇÃO

Diante do atual sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do qual faz parte indissociável as universidades, questões inerentes ao conhecimento gerado, sua proteção por direitos de propriedade intelectual, sua transferência para a sociedade e a celebração de instrumentos jurídicos específicos para tais fins, em especial, os acordos de confidencialidade e sigilo sobre dados e informações referentes às pesquisas desenvolvidas, passaram a ser assuntos incorporados na rotina das comunidades universitárias e, conseqüentemente, das Procuradorias e dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) que são instados, cotidianamente, a se manifestarem acerca destes novos assuntos e documentos.

É inegável a importância alcançada por estes temas em nossas comunidades universitárias, fato este que, inclusive, culminou na formação de grupo de estudo, no âmbito da Procuradoria-Geral Federal. À vista destas necessidades, decidiu-se pela continuidade dos estudos o que ensejou a produção de artigos atinentes a esta área do conhecimento.

Assim, tendo em vista o número de profissionais envolvidos em uma pesquisa científica no ambiente universitário, a importância da proteção deste conhecimento gerado e o acesso a informações e dados confidenciais de terceiros, foram abordados neste artigo os principais aspectos envolvidos quanto à propriedade intelectual, à proteção das informações confidenciais e aos instrumentos jurídicos cabíveis para a efetiva proteção do conhecimento e os cuidados na sua divulgação.

1 OBJETIVO

O presente estudo propõe-se a analisar o sigilo e a confidencialidade, no processo das pesquisas científicas sob a ótica do direito de propriedade e registro de patentes, revisando a bibliografia existente.

O interesse pelo tema surgiu da constatação do crescente número de pesquisas científicas realizadas no âmbito das universidades e conseqüentemente o número de acordos de confidencialidade e termos de sigilo encaminhados ao órgão jurídico, para análise e parecer.

Esta análise visa compreender e identificar o documento apto a servir de proteção ao conhecimento como um todo e também à Universidade em seus possíveis depósitos de patentes.

2 A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO

Atualmente, para a maioria dos autores, o conjunto de conhecimento, as atividades de pesquisa e desenvolvimento, as inovações introduzidas, assim como o próprio sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação estão, direta ou indiretamente, associados à competitividade global de um país.

De acordo com SANTOS (2009), neste novo ambiente competitivo, a força sócio-econômica de qualquer sociedade depende de sua capacidade de incorporar, utilizar e difundir o conhecimento científico e tecnológico gerado em suas instituições de pesquisa, sendo que o valor estratégico dos bens intangíveis tem sido cada vez mais reconhecido, estabelecendo-se um contexto adequado para a articulação plena das instituições científicas e tecnológicas (ICT) e os demais setores da sociedade.

Segundo TAVARES (2006), a Constituição Federal de 1988 ao destinar um capítulo próprio para a matéria do desenvolvimento tecnológico e científico reconheceu a importância basilar da figura da “Pesquisa e Desenvolvimento” – P&D, para o avanço econômico e social do país.

Nesse sentido, os artigos 218 e 219 da Constituição Federal de 1988 (CF) são aqui transcritos:

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências.

§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem

sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

§ 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

Há uma distinção entre a chamada *pesquisa científica básica*, tratada no parágrafo 1º do artigo 218 supra citado sendo caracterizada tradicionalmente, pelo trabalho teórico ou experimental desprovido de qualquer aplicação futura e específica ou de qualquer resultado socialmente aproveitável, representando um ato eminentemente acadêmico, responsável, nos países desenvolvidos, por 3% das patentes obtidas; da chamada *pesquisa tecnológica* que é produzida no meio econômico para elevar a competitividade do produto e que representa 97% das patentes em países desenvolvidos. Contudo, o parágrafo 2º do artigo 218 da CF trata da pesquisa tecnológica promovida pelo ente estatal e não a promovida pelo particular ou agente privado. Quando a pesquisa tecnológica for realizada pelo Estado, deverá se dirigir à solução dos problemas brasileiros e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional (TAVARES, 2006).

Segundo Scholze e Chamas, citados por SANTOS (2009) neste novo ambiente de inovação, as ICT (Instituições Científicas e Tecnológicas) desempenham um papel fundamental, incorporando como parte de sua função acadêmica o desenvolvimento econômico, que se adiciona ao ensino e pesquisa. Como consequência deste novo compromisso, novas funções são assumidas pelas universidades como, por exemplo: projetos tecnológicos em cooperação com as empresas; comercialização de resultados de pesquisa; patenteamento de produtos e processos e licenciamento de tecnologias. Dessa forma, a cooperação deixou de ser uma atividade informal como ocorria no passado, para adquirir um caráter formal, frequente e planejado, com relações regidas por contratos, que incluem a regulação dos possíveis direitos de propriedade intelectual gerados no âmbito dos projetos cooperativos de pesquisa.

De acordo com o Manual de Frascati (2002),

o critério básico que permite distinguir a P&D de atividades afins é a existência no seio da P&D de um elemento apreciável de novidade e a resolução de uma incerteza científica e/ou tecnológica, ou seja, a P&D aparece quando a resolução de um problema não é evidente para alguém que tenha o conjunto básico de conhecimentos da área e conheça as técnicas habitualmente utilizadas nesse setor.

Assim, para PIMENTEL (2010), a novidade, a resolução de uma incerteza na ciência e tecnologia (C&T) e a destinação do resultado para atividades empresariais são os elementos-chave do conceito de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), sendo esta uma atividade realizada sob confidencialidade, um serviço que consiste num processo especializado que pode abranger a pesquisa básica e a pesquisa aplicada mais o desenvolvimento experimental, tendo como resultado a resolução de uma incerteza científica ou tecnológica e geralmente protegido por direitos de propriedade intelectual para potencializar seu valor de mercado.

3 A PROPRIEDADE INTELECTUAL E A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Neste contexto, a propriedade intelectual e a propriedade industrial, em particular, adquiriram uma importância extraordinária nas últimas décadas do século XX e, de certa forma, quando a economia passa a dar menor valor aos bens materiais e maior importância à tecnologia, aos bens intangíveis e aos serviços, no âmbito do Direito, o estudo e a legislação da propriedade intelectual adquirem uma relevância cada vez maior (VIEGAS, 2007a).

Nesse sentido, BARBOSA (2003) observou que as nações desenvolvidas vão progressivamente se convertendo de produtoras de bens a produtoras de idéias, transformando-se de geradoras de produtos em geradoras de tecnologia e o sistema internacional de patentes tornou-se indispensável neste processo.

Para BUAINAIN e CARVALHO (2000) e BUAINAIN e CARVALHO, apud CARVALHO (2003), o aumento da importância da proteção à propriedade intelectual como mecanismo de garantia dos direitos e de estímulo aos investimentos se relaciona à intensificação do desenvolvimento científico e tecnológico, à aproximação e interpenetração entre ciência e tecnologia, à redução dramática do tempo

requerido para o desenvolvimento tecnológico e para a incorporação dos resultados ao processo produtivo; à redução do ciclo de vida dos produtos no mercado; à elevação dos custos de pesquisa e desenvolvimento e dos riscos implícitos na opção tecnológica; à incorporação da inovação como elemento de ampliação da competitividade e, particularmente, à capacidade de codificação dos conhecimentos. Esses elementos estão na base do que se denomina de “economia do conhecimento” e criam um ambiente que foi designado “mundo pró patente” e explica em parte a intensificação dos pedidos de registro de proteção da propriedade intelectual.

De modo geral, o termo propriedade intelectual encerra uma variedade de diferentes formas de direitos de propriedade intangíveis que servem para proteger criações únicas, originais e/ou valiosas do intelecto humano (WILSON, 2010).

De acordo com CARVALHO apud PIMENTEL (2005), propriedade intelectual corresponde “ao conjunto de princípios e de regras que regulam a aquisição, o uso, o exercício e a perda de direitos e de interesses sobre ativos intangíveis diferenciadores que são suscetíveis de utilização no comércio” e têm por objeto de proteção os “elementos diferenciadores” de outras criações, razão pela qual a novidade, a originalidade e a distinguibilidade são da sua essência. A novidade é um elemento que diferencia quanto ao tempo; a originalidade diferencia quanto ao autor, e a distinguibilidade diferencia quanto ao objeto protegido.

Especificamente, a propriedade industrial, que corresponde a uma espécie de propriedade intelectual, tem por objeto, de acordo com o artigo 1º, (2) da Convenção da União de Paris - CUP, de 1883:

Art.1º (2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

No Brasil, a propriedade industrial é um direito constitucional, garantido pelo artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal de 1988, ao dispor que “*a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*”.

Este dispositivo constitucional encontra-se regulamentado, atualmente, pela Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI), que em seu artigo 2º, reproduz, em parte, o artigo 1º, (2) da CUP:

Art. 2º da LPI. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal.

4 AS PATENTES E O REQUISITO DA NOVIDADE

Numa definição ampla,

a patente é um privilégio legal concedido pelo Governo aos inventores, e a outras pessoas derivando seus direitos dos inventores, por um período determinado de anos, a fim de excluir outras pessoas de manufaturar, usar ou vender um produto patenteado. Ao término do prazo para o qual o privilégio é concedido, a invenção patenteada é disponível ao público em geral ou, como usualmente definido, cai em domínio público” (UNCTAD. Nações Unidas, 1974, citado por BARBOSA, 2005).

Dessa forma, o direito básico associado à patente é o de controle temporário sobre o uso do objeto patenteado dotado de características inovadoras e fruto de esforços genuínos de invenção, obtido por meio de atividades sistemáticas de prospecção e pesquisa, e não de simples descoberta ou achado casual que tenha dispensado esforço e investimento. <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/discussoes-tecnicas/polimorfismo/index_html>

Os requisitos para a concessão de uma patente, no Brasil, estão dispostos no artigo 8º da LPI “Art. 8º É patenteável a invenção que

atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.

Como pode ser observado, a novidade é um dos requisitos fundamentais para obtenção de uma patente e o artigo 11 da LPI estabelece o que pode ser considerado “novo”:

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.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Pelo que se depreende da leitura do *caput* do artigo 11, o legislador definiu “novidade” por negativa, ou seja, uma invenção será considerada nova, quando não compreendida no estado da técnica.

Por sua vez, o § 1º define o que é o estado da técnica, ou seja, tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patentes, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, com as exceções constantes no artigo 12 (que trata do período de graça), no artigo 16 (que trata da prioridade unionista) e no artigo 17 (que trata da prioridade interna).

Com relação ao § 2º, para aferição do requisito novidade, a lei considera como estado da técnica também o conteúdo de pedidos de patentes depositados no Brasil e ainda não publicados, evitando-se a concessão de duas patentes contendo basicamente o mesmo objeto e o § 3º trata dos pedidos internacionais de patente que são depositados no Brasil, via tratados ou convenções dos quais o Brasil seja signatário.

Da leitura destes dispositivos se infere que a novidade é requisito primordial para obtenção da patente uma vez que o sistema patentário está baseado na troca entre o inventor e a sociedade: O inventor revela sua criação e a sociedade reconhece seu direito à exclusividade temporária sobre ela. Daí não se poder admitir que o invento não seja novo. Contudo, seguindo uma tendência que vem se firmando, há que se excepcionar os atos praticados pelo próprio inventor dentro de um prazo limitado, a fim de que ele ainda tenha oportunidade de proteger seu invento mesmo após ter promovido sua divulgação (IDS, 2005).

Para LABRUNIE (2006), a novidade da invenção implica em não ter sido jamais revelada ou divulgada. O inventor pode efetivamente criar algo desconhecido para ele e para a coletividade a qual pertença, porém, conhecido e divulgado alhures sem seu conhecimento. Trata-se de uma criação intelectual, porém, não é nova.

Abilio Neto e Pupo Correia, apud Labrunie (2006), observam a diferença entre originalidade e novidade:

A novidade da invenção não se confunde com sua originalidade. Sucede com frequência que um autor concebe e cria determinada invenção que, sem ele o saber, já foi concebida, criada e explorada por outra pessoa. A sua invenção não deixa de ser original, mas não é nova, e por isso não pode constituir objeto de patente (do Parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei sobre a propriedade industrial) (77.p.30)

De acordo com WILSON (2010), o primeiro requisito de patenteabilidade é que a invenção deve ser nova, previamente desconhecida, constituindo-se estado anterior da técnica o corpo das publicações, as patentes, os artigos da Internet, entre outros, que podem ser citadas em um pedido de patente ou patente para mostrar ou sugerir que a invenção não é patenteável, sendo este determinado pela data de prioridade, ou seja, aquela definida pela data de registro do pedido.

Para COELHO (2000), uma invenção atende ao requisito da novidade se é desconhecida dos cientistas ou pesquisadores especializados. A avaliação da novidade do invento, portanto, depende do conceito de estado da técnica, fundado essencialmente na ideia de divulgação do trabalho científico e tecnológico. O estado da técnica abrange, de início, todos os conhecimentos a que pode ter acesso qualquer pessoa, especialmente os estudiosos de um assunto em particular, no Brasil ou no exterior. Se o objeto reivindicado pelo inventor já se encontra acessível, nestes termos, a qualquer outra

pessoa, então lhe falta o requisito da novidade. Não caberá a proteção do direito industrial, porque, se a correspondente descrição já se encontra divulgada, o requerente não pode ser tido como o primeiro a inventar o objeto.

RODRIGUES (1998), comentando sobre o artigo 11 da LPI, ressalta a importância da novidade para os pesquisadores de universidades e de centros de pesquisa que por desconhecimento da lei, acabam perdendo a chance de patentear algo bastante promissor comercialmente, quando se publica um artigo em revista especializada ou se apresenta algum trabalho em congressos ou seminários tratando do objeto pretendido.

Desta forma, o fundamento do requisito da novidade corresponde à própria essência do sistema de patentes (PARANAGUÁ e REIS, 2008) e como regra geral, entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo de utilidade não for antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica (IDS, 2005).

Decorre daí a importância da proteção das informações e dados da pesquisa e do desenvolvimento de produtos e processos antes de serem realizados os depósitos de pedidos de patentes junto aos órgãos competentes.

Nesse sentido, REMER (2009) afirma também que o valor do saber fazer não disponibilizado corresponde a uma premissa fundamental da existência do sistema de patentes. Ao abrir mão do valor do segredo, o depositante de um pedido de patente proporciona à coletividade um conhecimento técnico para o qual não mais será necessário investimento paralelo em pesquisa. A sociedade, como um todo, ganha eficiência econômica, por concentrar seus investimentos no desconhecido, em troca de um possível benefício ao criador/revelador. No entanto, a divulgação de resultados de pesquisa com potencial valor econômico, antes de serem tomadas as medidas de proteção intelectual, reduz imediata e substancialmente seu valor, pois não pode ser apropriado e, embora, no ambiente privado, a escolha do momento de se abrir mão do sigilo em troca do uso do sistema de patentes seja muito mais flexível, no ambiente acadêmico, tal flexibilidade é menor devida a pressão para a divulgação de resultados de pesquisa, notadamente aquela financiada com recursos públicos.

Segundo PIMENTEL (2005), por exigir a novidade como requisito de proteção jurídica, a propriedade intelectual obviamente impõe todo o sigilo até que seja assegurada a proteção via trâmites legais de patenteamento, registro e certificado.

De acordo com BOCCHINO et al. (2011), conhecimento é valor e, portanto, deve ser tratado como tal, sendo assegurada sua proteção por meio de documento jurídico eficiente, qual seja, o contrato que pode ser utilizado como prova documental importante, caso a questão sobre direitos de propriedade do conhecimento venham a ser discutidos pelo Poder Judiciário.

Para a proteção do conhecimento nas organizações, os termos de confidencialidade ou sigilo vêm sendo comumente utilizado pelas organizações, mormente por aquelas que trabalham com tecnologia da informação, porém, tal prática deveria ser observada por todas as organizações, de acordo com o nível de conhecimento a que possuem acesso seus trabalhadores (BOCCHINO et al., 2011).

5 A PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Diante da relevância socioeconômica que adquire a proteção da propriedade intelectual, é fundamental que as ICT tenham consciência sobre a necessidade de proteger os resultados da pesquisa antes de publicá-la, para evitar a perda dos direitos e, conseqüentemente, que os possíveis dividendos derivados da invenção venham a ser apropriados por terceiros, resultando no prejuízo econômico devido a não exploração dos inventos. Importante também a introdução de uma nova dinâmica na gestão das relações das ICT com o setor produtivo, que se traduz na introdução de práticas até então desconhecidas pelo pesquisador, tais como a aplicação de cláusulas de confidencialidade em contratos com empresas, restrições à publicação até que se realize a proteção dos resultados e a participação do pesquisador nas receitas derivadas da exploração econômica dos bens intelectuais (SANTOS, 2009).

De acordo com o artigo 39 (2) do Acordo TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights Agreement),

as pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação: a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes; b) tenha valor comercial por

ser secreta; e c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

O art. 5º, inciso XIV, da Constituição Federal determina que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”.

De acordo com REMER (2009) embora o “segredo de negócio, de indústria ou de empresa” não esteja previsto no ordenamento jurídico brasileiro é possível identificar duas de suas principais características por meio das definições em tratados internacionais, são elas:

- 1) valor: atual ou potencial vantagem econômica perante terceiros que não detenham tais informações;
- 2) ‘sigilo: não se trata de um segredo absoluto, mas de informação que esteja sob “situação de sigilo” sendo possível assim se manter, não sendo facilmente alcançável por terceiros.

Embora sem definição na legislação brasileira, a proteção do segredo de negócio está assegurada na LPI, quando descritos os “crimes de concorrência desleal”.

Segundo o que determinam os incisos XI e XII do artigo 195 da LPI, comete crime de concorrência desleal: a) *quem divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato* e b) *quem divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude*. As Penas são detenção, de 03 (três) meses a 01 (um) ano ou multa.

Assim, para a LPI, a violação da confidencialidade é considerada crime de concorrência desleal. Para PIMENTEL (2005), independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil brasileiro.

Para BARBOSA (2003), a tutela prevista no artigo 195 da LPI presume um contexto de concorrência e quando não há tal concorrência, aplica-se o disposto nos artigos 153 e 154 do Código Penal. Quando se tratar de funcionários públicos e demais servidores da Administração, cabe ainda o artigo 325 do Código Penal.

No entanto, de acordo com WILSON (2010), a proteção aos segredos comerciais não é comum no contexto de propriedade intelectual da

universidade. O objetivo geral das universidades em publicar suas tecnologias torna difícil a proteção de um segredo comercial de uma tecnologia gerada em seu âmbito. Ao contrário das patentes, não há necessidade de preparar ou registrar qualquer pedido para proteger o segredo comercial. Na verdade, a publicação de tal pedido destruiria o segredo comercial.

VIEGAS (2007c) adverte que não se deve confundir o conceito de tecnologia não patenteada com o conceito de segredos de indústria ou de negócio. A tecnologia não patenteada, objeto de um contrato de fornecimento de *know-how*, pode ser secreta e, enquanto mantida em sigilo, pode qualificar-se como segredo de indústria ou de negócio, mas essa tecnologia pode igualmente ser muito valiosa mesmo que não seja secreta.

No âmbito dos acordos de parceria em que a ICT pode ser parte, podem ser consideradas como “Informações Confidenciais”, sem qualquer limitação, toda e qualquer informação, oral ou escrita, de caráter técnico, científico, comercial e financeiro, relacionada com a pesquisa e o desenvolvimento, os pedidos de patentes não publicados, as invenções patenteáveis ou não, o *know-how*, os segredos de profissão, os programas de computador, os *softwares*, os processos de fabricação, os desenhos, os planos de negócios, as fórmulas, os materiais biológicos como os microorganismos, as sequências genéticas, as amostras, as frações, os extratos, as plantas, os relatórios técnicos, os protocolos, os procedimentos operacionais padrão, entre muitos outros, assim como toda e qualquer informação que seja transmitida de uma parte para a outra, em razão do tipo de acordo celebrado.

Usualmente, são excluídas da obrigação de sigilo aquelas informações já em domínio público ou que venham a cair em domínio público sem culpa da outra parte; as informações que a outra parte já detinha antes da assinatura do acordo de sigilo e as informações que a outra parte venha a receber, sem obrigação de sigilo, de terceiros que tenham posse legítima das mesmas (VIEGAS, 2007b).

De modo geral, o artigo 5º do Decreto nº 4.553/2002, modificado pelo Decreto nº 5.301/2004, classifica os dados ou informações sigilosos, em razão do seu teor ou dos seus elementos intrínsecos, como: *ultra-secretos*, *secretos*, *confidenciais* e *reservados*, conforme a seguir transcrito:

Art. 5º [...]

§ 1º São passíveis de classificação como *ultra-secretos*, dentre outros, dados ou informações referentes à soberania e à integridade territorial nacionais, a planos e operações militares, às relações internacionais do País, a projetos de pesquisa e

desenvolvimento científico e tecnológico de interesse da defesa nacional e a programas econômicos, cujo conhecimento não-autorizado possa acarretar dano excepcionalmente grave à segurança da sociedade e do Estado.

§ 2º São passíveis de classificação como *secretos*, dentre outros, dados ou informações referentes a sistemas, instalações, programas, projetos, planos ou operações de interesse da defesa nacional, a assuntos diplomáticos e de inteligência e a planos ou detalhes, programas ou instalações estratégicos, cujo conhecimento não-autorizado possa acarretar dano grave à segurança da sociedade e do Estado.

§ 3º São passíveis de classificação como *confidenciais* dados ou informações que, no interesse do Poder Executivo e das partes, devam ser de conhecimento restrito e cuja revelação não-autorizada possa frustrar seus objetivos ou acarretar dano à segurança da sociedade e do Estado.

§ 4º São passíveis de classificação como *reservados* dados ou informações cuja revelação não-autorizada possa comprometer planos, operações ou objetivos neles previstos ou referidos. (grifo nosso)

Quanto aos prazos de proteção, o próprio Decreto nº 4.553/2002, com redação dada pelo Decreto nº 5.301, de 2004 estabelece que:

Art. 7º Os prazos de duração da classificação a que se refere este Decreto vigoram a partir da data de produção do dado ou informação e são os seguintes:

I - ultra-secreto: máximo de trinta anos;

II - secreto: máximo de vinte anos;

III - confidencial: máximo de dez anos; e

IV - reservado: máximo de cinco anos.

Parágrafo único. Os prazos de classificação poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade

responsável pela classificação ou autoridade hierarquicamente superior competente para dispor sobre a matéria.

5.1 A CONFIDENCIALIDADE

Tendo em vista a relevância estratégica da proteção das informações confidenciais, importante entender o que vem a ser a confidencialidade.

Para PIMENTEL (2010) e BOCCHINO et al. (2010), a confidencialidade corresponde ao regime que limita o acesso a dados, informações ou conhecimento, que atende ao requisito de novidade exigido para a proteção dos direitos de propriedade intelectual, que possibilita a publicação futura e que oferece vantagem sobre a concorrência.

De acordo com BARBOSA (2003), a relação de confidencialidade, prévia à transferência ou constituição do segredo, é assim parte do requisito subjetivo de proteção: a intenção de manter o sigilo deve ser exteriorizada numa relação entre as partes de caráter confidencial. Na relação de emprego, a confidencialidade é um pressuposto legal; em outros casos, ela deve ser regulada obrigatoriamente.

De forma específica, nas ICT, a confidencialidade pode ser resguardada em momentos e instrumentos distintos.

Assim, na celebração de acordos de parceria para pesquisa e desenvolvimento, nos acordos de cooperação técnica e científica, nos contratos que visam à inovação, especialmente nos contratos de prestação de serviço, transferência de tecnologia ou cessão e nas licenças de direitos de propriedade intelectual, a confidencialidade pode ser protegida por meio de uma cláusula específica, chamada comumente de “cláusula de sigilo e confidencialidade” ou “cláusula de confidencialidade” que dispõe sobre a obrigação das partes de não divulgar dados, informações ou conhecimentos científicos ou tecnológicos. Corresponde a uma obrigação negativa que, geralmente, abrange a restrição de acesso às pessoas não expressamente autorizadas tanto ao local de execução do projeto como aos documentos ou suportes, tangíveis ou intangíveis, em que estão fixados os dados, as informações e os conhecimentos protegidos por tal cláusula. (PIMENTEL, 2010).

No entanto, além destas cláusulas de confidencialidade, para assegurar o sigilo e a confidencialidade dos dados e das informações e também resguardar o requisito da novidade imprescindível ao sistema patentário, podem ser celebrados instrumentos jurídicos específicos tais como o Acordo de Confidencialidade e o Termo de Sigilo e Confidencialidade analisados a seguir.

5.1.1 ACORDO OU CONTRATO DE CONFIDENCIALIDADE

O acordo ou contrato de confidencialidade (*Non Disclosure Agreements – NDA*), celebrado entre pessoas jurídicas ou entre pessoas físicas ou entre pessoas físicas e jurídicas, visa proteger o que tem o caráter de secreto, o que está sob sigilo e o que é confidencial ou reservado. Como dispõe sobre a obrigação de não divulgar dados, informações ou conhecimento científicos ou tecnológicos, este tipo de contrato tem por natureza uma obrigação negativa que abrange, também, a restrição de acesso às pessoas não expressamente autorizadas pelas partes aos locais de execução dos projetos e aos documentos ou suportes, tangíveis ou intangíveis, em que estão fixados tais dados, informações e conhecimentos protegidos por suas cláusulas. A necessidade de estabelecer estes acordos ou contratos de confidencialidade geralmente está associada à revelação de detalhes tecnológicos e de *know-how* preliminarmente aos negócios, à contratação de pesquisa, desenvolvimento e inovação, à criação, transferência de tecnologia ou cessão, entre outros. Nestes casos, a revelação dessas informações tecnológicas protegidas contratualmente é condição imprescindível para a realização do próprio negócio (PIMENTEL, 2010).

Por meio de um acordo ou contrato de confidencialidade, o sigilo passa a ser o objeto e a condição para a realização de uma pesquisa em conjunto, para o desenvolvimento de um produto ou processo, para a realização de uma visita técnica a uma empresa ou laboratório ou até mesmo para a simples troca de informações preliminares para discussão de viabilidade de estruturação de um projeto futuro.

Para VIEGAS (2007b), os acordos de confidencialidade ou de sigilo podem estar incluídos em contratos específicos para esta finalidade ou estar embutidos em cartas de intenção preliminares ou acordos pré-contratuais ou protocolos de intenções, como também podem, igualmente, estar inseridos em outros instrumentos como contratos de trabalho, de serviços técnicos, de pesquisa e desenvolvimento e similares.

Independentemente da forma de que se revistam, segundo VIEGAS (2007b), os acordos relativos ao compromisso de manutenção de sigilo devem conter, no mínimo:

- a) *Descrição das partes que se comprometem com o sigilo*: Se as partes forem pessoas jurídicas, estas deverão se comprometer inclusive pelos seus prepostos, empregados, subcontratados e demais funcionários que venham a ter acesso às informações confidenciais. Estes indivíduos deverão, por sua vez,

assinar compromissos de sigilo (também conhecidos como: Termo de Sigilo, Declaração de Confidencialidade, Termo de Confidencialidade ou Termo de Compromisso de Confidencialidade, conforme será analisado no próximo item) com suas empregadoras, em termos compatíveis com os do acordo de confidencialidade;

- b) *Escopo do sigilo*: O acordo ou contrato deve ser claro sobre quais categorias de informações ficam sujeitas a tratamento confidencial e quais não;
- c) *Compromissos assumidos*: As partes contratuais devem obrigar-se claramente a não revelar a quaisquer terceiros, sem autorização, as informações recebidas da outra parte e incluídas no escopo do acordo de sigilo. Quanto aos seus próprios empregados, funcionários e demais pessoas envolvidas no negócio, o contrato deve ser claro para que os mesmos sejam expostos às informações confidenciais absolutamente necessárias;
- d) *Prazo*: Normalmente, quando se tratar de acordo preliminar, o prazo deve estender-se até a data de assinatura do contrato definitivo. Se as tratativas iniciais não resultarem em contrato, o acordo deve prever que o sigilo perdure por um prazo que seja considerado pelas partes como razoável em vista do estado da técnica no ramo de atividade em questão;
- e) *Cláusula Penal*: Considerando o potencial valor das informações a serem trocadas pelas partes e o prejuízo que sua divulgação possa causar, convém incluir uma cláusula penal, como forma de desestimular a revelação não autorizada das mesmas. A cláusula penal deverá ser não compensatória, de forma a possibilitar a cobrança de perdas e danos comprováveis, caso estes ultrapassem o valor da penalidade (artigo 416 do Código Civil). Ao decidir o valor da penalidade, as partes deverão acordar um valor que, por um lado coíba a inadimplência, mas por outro lado, não seja tão elevado que o juiz possa considerá-lo abusivo (artigos 412 e 413 do Código Civil).

O contrato poderá mencionar, também, que a revelação não autorizada de informações confidenciais poderá configurar crime de concorrência desleal nos termos do art. 195 da LPI (VIEGAS, 2007b).

Todos os dados, informações e conhecimentos aportados pelas partes para a execução do contrato deverão ser tratados como confidenciais, assim como todos os resultados gerados na execução da

pesquisa e desenvolvimento ou contrato que resulte em nova criação intelectual protegida, durante e após a vigência do instrumento. A confidencialidade implica a obrigação de não divulgar ou não repassar dados, informações e conhecimentos a terceiros não envolvidos no contrato, sem autorização expressa, por escrito, do seu detentor, por período a ser definido, geralmente de cinco anos (artigo 39 TRIPs). Nos acordos que envolvem obrigação negativa, como não violar a confidencialidade e não publicar os resultados parciais ou finais de projeto, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster (artigo 390 CC) (PIMENTEL e AREAS (2007), PIMENTEL, 2010).

Segundo PUHLMANN (2009), embora a divulgação seja indispensável para a ICT, faz-se necessária uma análise prévia do momento e das condições em que as informações poderão ser divulgadas para não comprometer a proteção da propriedade intelectual ou para não divulgar o *know-how* valioso. Assim, quando for objeto de contratos com terceiros, seja em trabalho de pesquisa e desenvolvimento ou transferência de tecnologia ou mesmo em acordo de sigilo, deve-se incluir cláusula prevendo que antes da publicação de artigos, obras ou comunicações científicas, o material a ser publicado seja submetido à apreciação da outra parte, que deverá se pronunciar num determinado prazo, sob pena de autorizar automaticamente a publicação pleiteada.

Nesse sentido, PIMENTEL (2010) aconselha evitar que resultados de PD&I envolvendo o dever de confidencialidade seja objeto de algum trabalho de conclusão de curso cuja publicação seja requisito para a concessão de título acadêmico ou profissionalizante. Neste caso, deve-se estar previsto no acordo pelo menos a obrigação de notificação do parceiro, assim que o discente, pesquisador ou docente apresentar seu projeto de pesquisa.

Nos casos de parceiro ICT quando os conhecimentos, informações e dados ao amparo da cláusula de confidencialidade forem objeto de tese, dissertação, monografia, trabalho de conclusão de curso ou relatório de discente, pesquisador ou docente deve ser previsto o procedimento a ser adotado para evitar a violação do dever de confidencialidade. Nestes casos, pode ficar acordado que somente após o depósito do pedido de patente, o registro de desenho industrial ou de outra proteção legal da tecnologia que requer publicação, poderão ser feitas a defesa e a publicação do resultado, sendo esta a atitude mais cautelosa principalmente devido a não aceitação do período de graça previsto no artigo 12 da LPI por alguns países (PIMENTEL, 2010).

Acordos de sigilo são necessários para que se possam resguardar toda informação e conhecimentos a que os envolvidos no projeto tenham acesso, sendo de máxima importância identificar prontamente quando se tem propriedade intelectual passível de proteção e cuidar da sua manutenção em sigilo até que se peça a proteção junto aos órgãos responsáveis, sob pena de caírem em domínio público. Nos contratos a serem celebrados com terceiros deve-se buscar estabelecer que as informações confidenciais fornecidas verbalmente, de uma parte à outra, devem ser levadas a termo, num determinado prazo, comprometendo-se a parte contratante a manter sigilo absoluto sobre as informações recebidas da ICT, relativas à tecnologia objeto de contratação, num determinado prazo e a estender o dever de sigilo aos funcionários envolvidos na transferência e aos seus subcontratados (PUHLMANN, 2009).

5.1.2 TERMO DE SIGILO OU TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE OU DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE OU TERMO DE CONFIDENCIALIDADE OU TERMO DE COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE

Conforme dito anteriormente, se as partes que compõe o acordo ou contrato de sigilo forem pessoas jurídicas, os seus servidores, empregados, terceirizados, prepostos, subcontratados e demais funcionários que venham a ter acesso às informações confidenciais deverão, por sua vez, se comprometer ao sigilo imposto, assinando compromissos de confidencialidade, em termos compatíveis com os do acordo de confidencialidade firmado por sua empregadora (VIEGAS, 2007). De acordo com REMER (2009), é comum que empregados, sócios ou até terceiros, como prestadores de serviços da indústria ou do comércio tenham acesso a informações sigilosas, o que não significa que tais informações percam seu caráter sigiloso. O tratamento de tais informações como sigilo é o que a elas reveste de valor.

Na literatura, estes compromissos de confidencialidade recebem diferentes designações, dentre as quais: Termo de Sigilo, Declaração de Confidencialidade, Termo de Confidencialidade ou Termo de Compromisso de Confidencialidade e até mesmo de Acordo de Confidencialidade.

De acordo com LACERDA (2002), o termo de sigilo corresponde a um acordo firmado entre as partes a fim de fornecer, reciprocamente, dados ou informações relevantes tendo como objetivos: a avaliação e discussão de um projeto ou estudo, o preparo, montagem

e acompanhamento de um processo para proteção de propriedade intelectual, o apoio e acompanhamento de negociações para transferência de tecnologia, comprometendo-se as partes a manter estes dados ou informações em segredo, não reproduzindo, divulgando a terceiros, nem os utilizando para outros fins diferentes dos estipulados no termo. Este tipo de acordo deve ser firmado antes de qualquer discussão sobre o estudo, projeto ou propriedade intelectual, bem como nas relações diárias de trabalho em laboratório ou escritórios em que é necessário garantir a confidencialidade das informações ali disponibilizadas.

O termo de sigilo constitui também um documento dotado de validade jurídica que assegura a confidencialidade das informações relacionadas com as pesquisas desenvolvidas na Universidade.

A imposição de sigilo e de regras de acesso aos locais de pesquisa protege o patrimônio intelectual público da ICT, sendo que a formalização de acordos de sigilo por todos os integrantes da equipe de pesquisa, visitantes e parceiros é imprescindível para evitar a apropriação indevida e garantir a devida proteção, controle e transferência para usufruto da sociedade, promovendo o desenvolvimento socioeconômico. (PUHLMANN, 2009).

Segundo PIMENTEL (2010), no período de sigilo do depósito de patente ou de registro, caso haja defesa perante banca examinadora é recomendável que seja assinada declaração de confidencialidade e, igualmente, todos que necessitarem ter acesso aos respectivos documentos ou assistir a defesa – de tese, dissertação, monografia, trabalho de conclusão de curso ou relatório.

As partes de acordos ou contratos devem se comprometer a fazer com que outras pessoas, como auditores, consultores, prestadores de serviços de manutenção, nas suas áreas de responsabilidades, assinem declaração de confidencialidade para terem acesso aos documentos confidenciais (PIMENTEL, 2010).

De modo geral, a confidencialidade estabelecida em contrato de confidencialidade e na cláusula pactuada em outros contratos, como é o caso do acordo de parceria, conforme vistos anteriormente, é válida entre as partes e tem seu efeito projetado entre as pessoas jurídicas ou físicas contratantes; por isso, gera a necessidade de reproduzir o mesmo dever para todas as pessoas que vierem a ter acesso ao que é confidencial. Como é um instrumento que obriga a confidencialidade, precisa ser anexado ao contrato ou acervo documental da parceria, para que os parceiros tenham ciência da extensão dada ao dever que emanará dessa obrigação – a restrição do acesso ao local e aos resultados das atividades de PD&I. Dessa forma, trata-se de um documento a ser

firmado por pessoas físicas: empregados ou servidores, docentes, estudantes, pesquisadores, técnicos, prestadores de serviço, avaliadores, auditores, fiscais, advogados, entre outros. De qualquer forma, devem estar previstas quais serão as penalidades em caso de descumprimento da obrigação de confidencialidade (PIMENTEL, 2010).

No ambiente universitário, diversos são os agentes envolvidos em pesquisas científicas e tecnológicas, tais como docentes, discentes, técnicos e pessoal terceirizado.

Nas universidades federais, os servidores – docentes e técnico-administrativos – são regidos pela Lei nº 8.112/90 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais – na qual o artigo 116, inciso VIII, prevê como um dos deveres do servidor *a guarda de sigilo sobre assunto da repartição*.

Prevê, também, o mesmo diploma legal, a possibilidade de aplicação de penalidade, mediante prévio processo administrativo disciplinar, quando infringidos os deveres, sem prejuízo de responsabilização criminal e civil, uma vez que são esferas independentes.

Ainda, como dever do servidor público, tem-se no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal – Inciso XV, alínea “m” do Anexo ao Decreto nº 11.171/94 – a proibição ao servidor público “fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros” e sua possível infração poderá ensejar a aplicação da pena de “censura”, também, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.

Para os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), esta prevê, no artigo 486, “g”, a violação do segredo da empresa como justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador.

Para os discentes e demais envolvidos não servidores ou empregados, torna-se necessária a regulamentação da confidencialidade nos acordos e termos de confidencialidade.

Para o dirigente, criador ou qualquer outro servidor, militar, empregado ou prestador de serviços de ICT, o artigo 12 da Lei nº 10.973/2004, conhecida como Lei da Inovação impõe que:

Art. 12. É vedado à dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de serviços de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT.

Quanto aos agentes da propriedade industrial, habilitados perante o INPI, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei nº 8.933/46 e com as normas expedidas pelo Presidente do INPI, foi instituído, pela Resolução nº 195/2008, o Código de Conduta Ética Profissional, que, dentre outros deveres, impõe-lhes o dever de manter o sigilo profissional, conforme a seguir transcrito:

Art. 1º [...]

§10 agir sempre visando o melhor para o cliente, tratando dos seus interesses, mantendo o sigilo necessário, respeitando os prazos de pagamento, adotando sempre as medidas necessárias para o fiel cumprimento do seu mandato.

[...]

Art. 10 O agente da propriedade industrial ao postular em nome de terceiros contra ex-cliente, junto ao INPI, deve resguardar o segredo profissional e as informações reservadas ou privilegiadas que lhe tenham sido confiadas.

[...]

Art. 12 O sigilo profissional é inerente à função de agente da propriedade industrial, impondo-se o respeito, mesmo após a rescisão do exercício procuratório, salvo grave ameaça ao direito à vida e à honra ou quando o agente da propriedade industrial se veja afrontado pelo próprio cliente e, em defesa própria, tenha que revelar segredo, porém, sempre restrito ao interesse da causa.

Art. 13 O agente da propriedade industrial deve guardar sigilo sobre o que saiba em razão de seu ofício, cabendo-lhe recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com cliente de quem seja ou tenha sido agente da propriedade industrial, mesmo que autorizado ou solicitado pelo constituinte.

Art. 14 As informações confidenciais reveladas ao agente da propriedade industrial, pelo cliente podem ser utilizadas nos limites da necessidade da defesa, desde que autorizado pelo constituinte.

Parágrafo Único - Presumem-se confidenciais todas as comunicações entre o agente da propriedade industrial e seus clientes, as quais não podem ser reveladas a terceiros.

Com relação à celebração de contrato cujo objeto seja sigiloso, o capítulo VIII do Decreto nº 4.553/2002, determina, em seu artigo 59, que:

Art.59. A celebração de contrato cujo objeto seja sigiloso, ou que sua execução implique a divulgação de desenhos, plantas, materiais, dados ou informações de natureza sigilosa, obedecerá aos seguintes requisitos:

I - o conhecimento da minuta de contrato estará condicionado à assinatura de termo de compromisso de manutenção de sigilo pelos interessados na contratação; e (grifo nosso)

II - o estabelecimento de cláusulas prevendo a:

possibilidade de alteração do contrato para inclusão de cláusula de segurança não estipulada por ocasião da sua assinatura;

obrigação de o contratado manter o sigilo relativo ao objeto contratado, bem como à sua execução;

obrigação de o contratado adotar as medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo relativo ao objeto contratado;

identificação, para fins de concessão de credencial de segurança, das pessoas que, em nome do contratado, terão acesso a material, dados e informações sigilosos; e

e) responsabilidade do contratado pela segurança do objeto subcontratado, no todo ou em parte.

Nas disposições finais, o referido Decreto estabelece, ainda, em seu artigo 62 e parágrafo que:

Art. 62. Os órgãos e entidades públicos e instituições de caráter público exigirão termo de compromisso de manutenção de sigilo dos seus servidores, funcionários e empregados que direta ou indiretamente tenham acesso a dados ou informações sigilosos. (grifo nosso)

Parágrafo único. Os agentes de que trata o caput deste artigo comprometem-se a, após o desligamento, não revelar ou divulgar dados ou informações sigilosos dos quais tiverem conhecimento no exercício de cargo, função ou emprego público.

6 CONCLUSÕES

Pretendeu-se com este artigo traçar uma breve revisão bibliográfica apontando os aspectos gerais, porém essenciais, envolvidos no estudo da confidencialidade e sua relação com a propriedade intelectual.

Verificou-se, diante das questões postas, que a confidencialidade assume importância estratégica seja para resguardar a novidade, requisito este fundamental para que os produtos resultantes do conhecimento humano possam ser protegidos por direitos de propriedade intelectual, em especial, por patentes, garantindo, assim, o direito constitucional da propriedade, seja para limitar o acesso e a divulgação de dados, informações ou do próprio conhecimento que deva ser protegido.

A confidencialidade, de modo geral, pode ser resguardada em instrumentos jurídicos distintos como nos acordos e nos termos de sigilo e confidencialidade, instrumentos estes que devem ser firmados por todos os envolvidos, direta ou indiretamente, nas pesquisas científicas e tecnológicas, sob pena de se ver dados sigilosos tornados públicos, inviabilizando a proteção da propriedade intelectual ou revelando inapropriadamente os segredos industriais.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Antonio Luiz Figueira. Patentes: Crítica à racionalidade, em busca da racionalidade. *Cadernos de Estudos Avançados*, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: <http://www.fiocruz.br/ioc/media/vol2_1.pdf>. Acesso em: 22/09/2011.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BOCCHINO, Leslie de Oliveira; OLIVEIRA, Maria Cristina Cesar de; MAIA, Mauro Sodrê; PARMA, Nílto; JELITA, Roberto Roberval Ritter Von; MACHADO, Rogério Filomeno; PENA, Rosa Maria Vidal. Propriedade

Intelectual – conceitos e procedimentos. *Publicações da Escola da AGU*, Brasília, ano 2, n. 06, 2010.

BOCCHINO, Leslie de Oliveira; CONCEIÇÃO, Zely da; OSTUNI-GAUTHIER, Fernando. *Os Contratos como Forma de Proteção do Conhecimento Organizacional*. 2011. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/19591/os-contratos-como-forma-de-protecao-do-conhecimento-organizacional>>. Acesso em: 07 out. 2011.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. *Proposta de Diretrizes para Exame de Pedidos de Patentes de Novas Formas Polimórficas*. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/discussoes-tecnicas/polimorfismo/index_html>. Acesso em: 26 set. 2011.

BUAINAIN, Antônio Márcio; CARVALHO, Sérgio Medeiros Paulino de. Propriedade Intelectual em um Mundo Globalizado. *Parcerias Estratégicas*, n.9, p.145-153, out. 2000.

CARVALHO, Sérgio Medeiros Paulino de. *Propriedade Intelectual na Agricultura*. Tese de Doutorado. Campinas, SP: [s.n.], 2003.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*, v.1, 3. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2000.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades*. Barueri/SP: Manole, 2006.

LACERDA, Nizete; FOUREAUX, Robespierre. *Introdução aos Instrumentos Jurídicos de Proteção e Negociação de Direitos de Propriedade Intelectual*. 2. ed. UFMG, 2002. p.23.

MANUAL DE FRASCATI. Proposta de Práticas Exemplares para Inquéritos sobre Investigação e Desenvolvimento Experimental, 2002. OECD: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tradução More than Just Words. Portugal: F-Iniciativas, 2007. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0023/23423.pdf>. Acesso em: 02 out. 2011.

PARANAGUÁ, Pedro; REIS, Renata. *Patentes e Criações Industriais*. Curso FGV on line, 2008.

PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). *Manual Básico de Acordos de Parceria de PD&I*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade Intelectual e Universidade: Aspectos Legais*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005. 182p.

PIMENTEL, Luiz Otávio; AREAS, Patrícia de Oliveira. *Contratos. Curso de Estruturação de Núcleos de Inovação Tecnológica*. FORTEC – INOVA/ UNICAMP, Fortaleza, 2007.

PUHLMANN, Ângela Cristina Azanha. Práticas para Proteção de Tecnologias: A Função do Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT. In: *Transferência de Tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de Núcleos de Inovação Tecnológica*. Marli Elizabeth Ritter dos Santos et al. (orgs.). Campinas: Komedi, 2009. p169-203.

REMER, Ricardo Amaral; TOMAZONI, Fernanda Ruiz; SEIXAS, Fernando R. Mathias da S. *Proteção de Tecnologias*. In: *Transferência de Tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de Núcleos de Inovação Tecnológica*. Marli Elizabeth Ritter dos Santos et al. (orgs.). Campinas: Komedi, 2009. p.205-214.

RODRIGUES, Alexandre de Oliveira. A Nova Lei de Patentes, a Indústria Química e a Universidade. *Química Nova*, v.21, n.2, 1998.

SANTOS, Marli Elizabeth Ritter dos. Boas Práticas de Gestão em Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT). In: *Transferência de Tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de Núcleos de Inovação Tecnológica*. Marli Elizabeth Ritter dos Santos et al. (orgs.). Campinas: Komedi, 2009. p.75-108.

TAVARES, André Ramos. *Estatuto Constitucional da Ciência e Tecnologia. Seminário Inovação Tecnológica e Segurança Jurídica: Contribuições aos Debates*. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE. FIESP, São Paulo, 2006.

VIEGAS, Juliana L. B. Aspectos Legais de Contratação na Área da Propriedade Industrial. In: *Propriedade Intelectual: Contratos de Propriedade*

Industrial e Novas Tecnologias. Manoel J. Pereira dos Santos; Wilson Pinheiro Jabur (Coordenadores). São Paulo: Saraiva, 2007a. Cap. 1.

VIEGAS, Juliana L. B. Contratos Típicos de Propriedade Industrial: Contratos de Cessão e de Licenciamento de Marcas e Patente; Licenças Compulsórias. In: *Propriedade Intelectual: Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. Manoel J. Pereira dos Santos; Wilson Pinheiro Jabur (Coordenadores). São Paulo: Saraiva, 2007b. Cap. 2.

VIEGAS, Juliana L. B. Contratos de Fornecimento de Tecnologia e de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Serviços Técnicos. In: *Propriedade Intelectual: Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. Manoel J. Pereira dos Santos; Wilson Pinheiro Jabur (Coordenadores). São Paulo: Saraiva, 2007c. Cap. 3.

WILSON, Mark B. Definições de Propriedade Intelectual. In: Manual Prático de Transferência de Tecnologia AUTM / Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010. v2, parte 3, cap. 13.

Esta obra foi impressa pela Imprensa Nacional
SIG, Quadra 6, Lote 800
70610-460, Brasília – DF
Tiragem: 4.000 exemplares