

**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ACADEMIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO**

ESTHER LINS LIMA

**ASPECTOS JURÍDICOS RELATIVOS À TITULARIDADE DE PATENTES
RESULTANTES DE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS PARA INOVAÇÃO ENTRE
UNIVERSIDADE E EMPRESA À LUZ DA LEI DE INOVAÇÃO BRASILEIRA.**

Rio de Janeiro
2011

ESTHER LINS LIMA

**ASPECTOS JURÍDICOS RELATIVOS À TITULARIDADE DE PATENTES
RESULTANTES DE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS PARA INOVAÇÃO ENTRE
UNIVERSIDADE E EMPRESA À LUZ DA LEI DE INOVAÇÃO BRASILEIRA.**

Dissertação apresentada ao programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento – Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Propriedade Industrial.

Orientador: Professor Doutor Denis Borges Barbosa.

Rio de Janeiro

2011

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Economista Cláudio Treiguer – INPI

L732a Lima, Esther Lins.

Aspectos jurídicos relativos à titularidade de patentes resultantes de aliança estratégica para inovação entre universidade e empresa à luz da lei de inovação brasileira/ Esther Lins Lima - - 2011.

151 f.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) — Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2011.

Orientador: Dr. Denis Borges Barbosa

1. Inovação 2. Aliança Estratégica 3. Titularidade de Patentes I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). II. Título.

CDU: 347.771: 5/6

DEDICATÓRIA

À minha mãe, por seus esforços para que eu sempre trilhasse o caminho dos estudos.

AGRADECIMENTOS

Ao concluir este trabalho, fiz uma retrospectiva de tudo que se passou em minha vida nos últimos três anos e percebi como sou rodeada de pessoas de bem, gentis, competentes, eficientes, interessadas, solidárias, enfim, amigos e colaboradores que muito me auxiliaram nesta empreitada.

Agradeço inicialmente a Deus, pela oportunidade dessa existência e pela possibilidade de aqui me desenvolver espiritual e intelectualmente.

Agradeço imensamente ao meu orientador, o Dr. Denis Borges Barbosa, por sempre me convidar a refletir e chegar às minhas próprias conclusões, pela compreensão com meus prazos apertados, pela disponibilidade em atender sempre, pelos materiais protamente disponibilizados, por suas revisões e comentários. Seu prestígio e renome são amplamente conhecidos no ambiente acadêmico, mas não se sabe a pessoa admirável que é até que se tenha a oportunidade de com ele interagir num desafio acadêmico.

Agradeço também aos ilustres professores, os Drs. José Carlos Vaz e Dias e Allan Rocha de Souza por aceitarem o convite de participar da Banca Examinadora.

Expresso meu especial agradecimento aos Professores Araken de Lima e Eduardo Winter, por seus ouvidos e gentileza de sempre e à Patrícia Trotte por todo o suporte e paciência nas questões administrativas.

Não posso deixar de agradecer com muito carinho aos meus familiares - mãe Maura, vó Bel, tia Isa, tios Raymundo e Raphael, além dos primos e amigos da família, que sempre torceram e acreditaram em mim. O apoio de vocês me estimula a seguir em frente.

No trabalho, sempre recebi um apoio inestimável. Tatiana Campello Lopes, minha parceira profissional de tantos anos, sempre me incentivou a realizar esse Mestrado, permitiu a flexibilidade de horários, conversou, trocou ideias, acompanhou o andamento, e lhe agradeço muitíssimo por tudo. E o que dizer dos colegas de trabalho? Verdadeiros amigos.

Sempre interessados, participando de todas as etapas, revisando, lendo, dando opiniões e palavras de estímulo. Agradeço especialmente a Isadora Remy, Julia Pazos, Vitor Hugo, Eliane Nery, Luisa Albano e Marina Ferraz.

Agradeço também a Ana Carolina Pereira pela ajuda preciosa na etapa final de revisão e organização do trabalho e pela docura habitual e a Camila Azevedo pela amizade incondicional e toda ajuda.

Agradeço, enfim, a todos aqueles de alguma forma me auxiliaram no desenvolvimento deste trabalho.

“A única vantagem sustentável que uma empresa tem é aquilo que ela coletivamente sabe, a eficiência com que ela usa o que sabe e a prontidão com que ela adquire e usa novos conhecimentos”
(DAVENPORT; PRUSAK, 2003)

LIMA, Esther Lins. **Aspectos jurídicos relativos à titularidade de patentes resultantes de aliança estratégica para inovação entre universidade e empresa à luz da lei de inovação brasileira.** Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2011.

RESUMO

A Lei de Inovação brasileira trouxe em seus dispositivos uma série de possibilidades de alianças estratégicas e atuações colaborativas entre setor público e privado, notadamente, entre universidades e empresas, em processos abertos com vistas à inovação. O estímulo da lei, associado a uma conjuntura econômica favorável tem propiciado, nos últimos tempos, a formalização cada vez mais constante de parcerias caracterizadas pela união de esforços em busca de um propósito comum, qual seja, a inovação. Neste ambiente, a questão da apropiabilidade das inovações é de grande relevância já que, em última instância, representa a possibilidade de controle, proteção e beneficiamento da inovação em si. É por este motivo que, em estruturas desverticalizadas, a prévia e adequada negociação e definição em contrato das regras de apropiabilidade dos eventuais resultados da atividade inovativa se mostra imprescindível e, para tanto, é preciso conhecer o arcabouço jurídico que tutela as questões de apropiabilidade, particularmente a apropiabilidade por patentes, foco do presente estudo. Com o intuito de apresentar e elucidar esse espaço jurídico de titularidade de inovações por patentes este trabalho descreveu e analisou o contexto da Lei de Inovação brasileira, as regras de apropriação de titularidade de patentes, o regime de titularidade de patentes, com ênfase nos aspectos de co-titularidade os quais são em grande parte regidos pelas regras de condomínio previstas no Código Civil. Igualmente, foi analisada cada hipótese de aliança estratégica e atuação colaborativa entre universidade e empresa prevista na Lei de Inovação, com a avaliação de qual seria o regime de titularidade mais apropriado sob a perspectiva legal na ausência de convenção entre as partes. Do estudo, foi possível concluir, por um lado, que em cada uma dessas hipóteses um critério para a determinação da titularidade se mostra mais compatível, por outro lado, salientou-se a fundamental importância dos contratos como ferramenta para alinhar os interesses e expectativas, delimitar o escopo de atuação e colaboração de cada agentes, para enfim, viabilizar um critério de determinação das regras de titularidade.

LIMA, Esther Lins. **Aspectos jurídicos relativos à titularidade de patentes resultantes de aliança estratégica para inovação entre universidade e empresa à luz da lei de inovação brasileira.** Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2011.

ABSTRACT

The Brazilian Innovation Law No. 10.973/2004 provided for several possibilities of strategic alliances and collaborative activities between public and private sectors, namely, between universities and companies, in open processes aiming at the innovation. The legal boost together with a favorable economic scenario have been enabling an increasing formalization of partnerships characterized by the joining of efforts towards a common purpose, that is, the innovation. In this context, the issue of the appropriability of innovations is highly significant, inasmuch as, in the last instance, it represents the possibility of controlling, protecting and improving the own innovation. It is for this reason that, in devirtualized structures, the prior and appropriate negotiation and definition in contracts of the rules of appropriability of the possible results of the innovative activity play a key role and, to that end, knowing the legal framework governing appropriability issues, especially the appropriability through patents, the focus of this study, is also fundamental. Intending to present and elucidate this legal area of the ownership of innovations through patents, this work was dedicated to describe and analyze the context of the Brazilian Innovation Law, the rules on patent ownership appropriation, the patent ownership regime, with emphasis on co-ownership issues, which are mostly governed by condominium rules provided for in the Civil Code. Likewise, this work analyzed each possibility of strategic alliance and collaborative activity between universities and companies provided for in the Innovation Law. In addition, it evaluated what the most appropriate ownership regime would be from a legal view in the absence of a covenant between the parties. Based on the study, on the one hand, it was possible to conclude that in each of those possibilities there is a most appropriate criterion to determine the ownership, and, on the other, it highlighted the key importance of the contract as a tool to align interests and expectations, delimit the scope of each agent's performance and collaboration, and, finally, enable the establishment of a criterion to determine the ownership rules.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

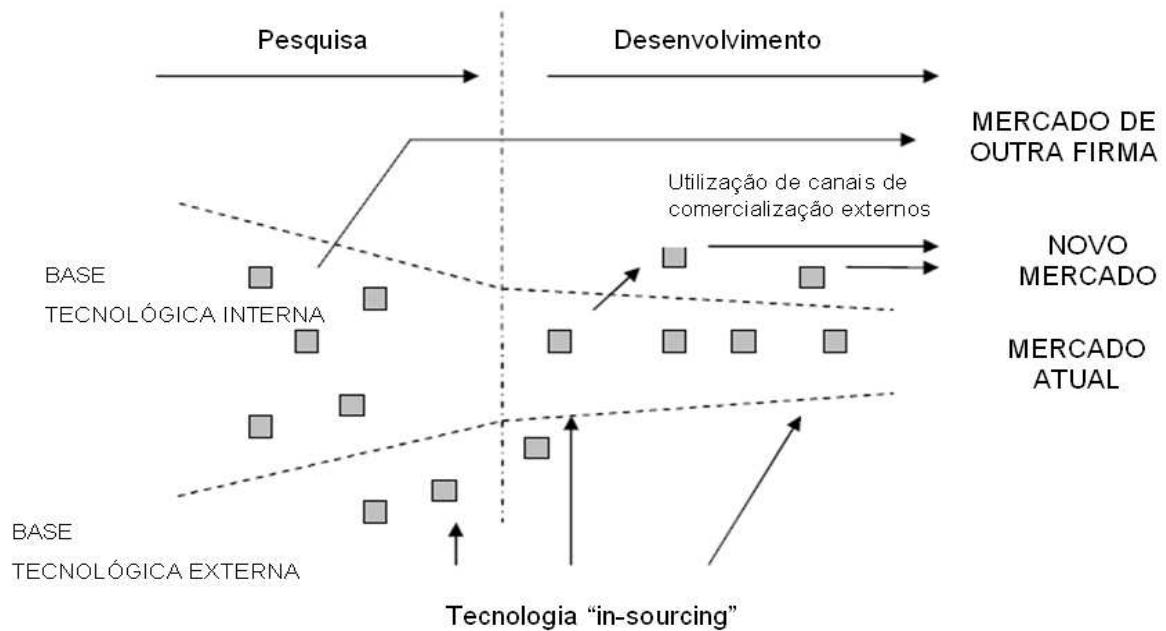


Figura 1 - O modelo de inovação aberta (Adaptação)

Fonte: CHESBROUGH, H.W. Open Innovation: the new imperative for creating and profiting from technology. Boston, MA: Harvard Business Scholl Press, 2006

LISTA DE SIGLAS

P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
ICT	Instituições Científicas e Tecnológicas
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
SPE	Sociedade de Propósito Específico

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	15
-------------------	----

CAPITULO I

I PATENTES COMO MECANISMO DE APROPRIABILIDADE DE INOVAÇÕES	18
1.1. Conceito de Inovação	18
1.2. Alianças estratégicas e projetos de cooperação para inovação	20
1.2.1. Open Innovation	21
1.2.2. Desafios	26
1.3. O contexto da lei de Inovação brasileira.	28
1.4. Apropriação de Inovações.	30
1.5. Patentes como método de apropriabilidade.	32
1.5.1. Os direitos do Inventor	33
1.5.1.1. Exclusividade	33
1.5.1.2. Temporalidade	34
1.5.1.3. Privilégio, questão de regalia ou terminologia.	35
1.5.2. Apropriação originária de titularidade de patentes	37
1.5.2.1. Apropriação pelo inventor	37
1.5.2.2. Apropriação pelo empregado ou pelo encomendante de soluções técnicas.	41

CAPITULO II

II – DO REGIME DE TITULARIDADE DE PATENTES.	53
2.1. Natureza jurídica e fundamentos dos direitos de propriedade imaterial.	53
2.1.1. Apanhado histórico.	54
2.1.2. Teorias sobre a natureza do direito.	58
2.1.3. Propriedade sobre bens incorpóreos.	62
2.2. A doutrina dos direitos reais em relação aos direitos de propriedade intelectual.	68
2.2.1 Definição e Atributos da Propriedade	71
2.2.2. Características.	75
2.2.2.1. Relação entre pessoa e coisa.	75
2.2.2.2. Efeito <i>erga omnes</i> .	75
2.2.2.3. Exclusividade.	77
2.2.2.4. Absolutismo.	79
2.2.2.5. Perpetuidade.	80
2.2.3. Limitações.	81
2.3. Condomínio ou compropriedade ou comunhão.	83
2.3.1. A aplicação da lei civil nas questões de cotitularidade de direitos de propriedade intelectual.	90
2.3.2. Exercícios dos atributos da propriedade no condomínio.	93
2.3.2.1. Direitos	93
2.3.2.2. Deveres	98
2.3.3. Administração do condomínio.	106
2.3.4. Extinção do condomínio.	108

CAPITULO III

III – APROPRIABILIDADE POR PATENTES NOS ARRANJOS COLABORATIVOS SOB O PRISMA DA LEI DE INOVAÇÃO	109
3.1. Open Innovation – contexto de aproximação entre universidades públicas empresas privadas.	109
3.2. A função dos contratos	113
3.3. A apropiabilidade de patentes sob a égide da lei de inovação.	115
3.3.1 Acesso e uso de instalações físicas de ICT (art. 4º);	118
3.3.2. Participação da minoritária da União e suas entidades no capital da empresa privada de propósitos específicos. (art. 5º)	120
3.3.3. Celebração de contratos de fornecimento de tecnologia e de licenciamento para uso de tecnologias já desenvolvidas pela ICT (art. 6º).	123
3.3.4. Celebração de contratos de licenciamento para uso, pela ICT, de tecnologias desenvolvidas por terceiros (art. 7º)	127
3.3.5. Prestação de serviços, pela ICT, a instituições públicas e privadas, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica (art. 8º)	128
3.3.6. Celebração de acordos de parceria entre ICT e instituições públicas ou privadas para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologias (art. 9º)	130
3.3.7. A assistência por parte da União, ICT e agências de fomento, pela concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infra-estrutura a empresas nacionais e entidades nacionais de direito privado (art. 19)	136
3.3.8. A contratação, por órgão e entidades da administração pública, de empresas, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos, para realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento que envolva risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador (art. 20)	138
CONCLUSÃO	142
REFERÊNCIAS	147

INTRODUÇÃO

A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, conhecida como a Lei de Inovação, introduziu uma nova forma de se pensar em inovação no Brasil. Foi promulgada com o intuito de fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico do país, estimular a produção no ambiente acadêmico de tecnologias úteis ao mercado e também no setor empresarial e incentivar a cooperação entre as entidades públicas e o setor privado, nas diversas etapas da cadeia de inovação, promovendo um ambiente favorável à inovação, cooperação e difusão da propriedade intelectual.

Neste contexto, a Lei de Inovação veio a estabelecer uma série de possibilidades de alianças estratégicas e projetos de cooperação entre o setor público e o privado, pela interação entre universidades, institutos de pesquisa e empresas com vistas à inovação. Dentre os principais aspectos da lei, destaca-se o estímulo à criação de incubadoras de empresas de base tecnológica e de agências de inovação, licenciamentos de tecnologias, compartilhamento de infra-estrutura e de recursos humanos.

No ambiente colaborativo as relações entre as partes, em geral, se estabelecem por critério de confiança, aproveitamento de competências e mútua cooperação, todos unindo esforços em busca de um propósito comum, no caso, a inovação.

No entanto, a lei não prevê o regime de apropriação dos resultados para as partes envolvidas em todas as formas de colaboração, até porque o contexto da parceria ou colaboração pode ser bastante variado em cada circunstância.

Em algumas situações, configura-se a hipótese de co-titularidade de direitos, condição jurídica delicada para agentes autônomos e independentes, sendo imprescindível o conhecimento dos direitos e deveres que circundam essa relação. Em outras hipóteses, há mera encomenda de serviços, com previsão legal de titularidade exclusiva do encomendante.

É certo que as partes são livres para prever o regime de titularidade dos resultados da atividade inovativa, mas como é a regra quando não o fazem? Ou ainda, que critério utilizar na negociação para a redação contratual? Que regime de titularidade estabelecer? Quais são os direitos e deveres do titulares? Como é o tratamento jurídico na ausência de convenção entre as partes? Essas são as perguntas que se pretende responder neste estudo.

Este trabalho tem caráter fundamentalmente analítico, tendo como principal preocupação estabelecer premissas conceituais a partir da revisão bibliográfica e dos instrumentos normativos atinentes à matéria. A pesquisa tem caráter teórico interdisciplinar, utilizando conceitos econômicos da teoria da inovação em interface com teoria de contratos, direito civil e administrativo, com o intuito de fazer uma avaliação crítica do panorama dos projetos colaborativos para inovação no Brasil, sob a perspectiva da apropiabilidade à luz da Lei de Inovação.

Este estudo será, assim, desenvolvido em três etapas principais, divididas em capítulos.

O primeiro capítulo tratará das patentes como métodos de apropiabilidade de inovações. Para tanto, serão apresentados o conceito de inovação, o ambiente que possibilitou a formação de arranjos colaborativos, os direitos do inventor e as hipóteses legais de apropriação originária de patentes.

No segundo capítulo serão revisados os atributos da propriedade, notadamente sobre patentes, os direitos por ela assegurados, com especial ênfase nos aspectos relativos à compropriedade ou condomínio, que são úteis para a compreensão do arcabouço legal da co-titularidade de patentes.

Finalmente, no terceiro capítulo, serão abordadas cada uma das hipóteses de alianças estratégicas e projetos de cooperação previstas na Lei de Inovação, com a conclusão, face ao

que foi apresentado anteriormente, do regime de apropiabilidade supostamente mais adequado a cada hipótese.

I. PATENTES COMO MECANISMO DE APROPRIABILIDADE DE INOVAÇÕES

1.1. Conceito de inovação

A produção e circulação do conhecimento têm se mostrado práticas de grande relevância no cenário de competição global em tempos modernos. As economias mundiais, cada vez mais calcadas no conhecimento, estão voltadas à produção de ciência e tecnologias e à constante geração do saber e, mais recentemente, se percebe com maior nitidez os esforços dos países em desenvolvimento em se lançarem na corrida tecnológica e científica, buscando consolidar o desenvolvimento de suas economias pelo conhecimento.

Assim é que, na chamada era do conhecimento¹, acompanhar o desempenho de competidores e os novos paradigmas tecnológicos é tarefa imprescindível às empresas, para que assegurem posicionamento de mercado, aos países, em termos de desenvolvimento econômico e tecnológico no cenário global, revertendo em benefício da sociedade, com as novidades e aperfeiçoamentos em produtos, serviços e processos.

A inovação tecnológica é uma das formas de se alcançar tais propósitos, pela implementação no ambiente produtivo ou social de novidades ou melhorias em produtos, serviços e processos, visando assegurar o domínio de tecnologias, eficiência, lucros e uma posição de vantagem no mercado.

¹ "A expressão "economia baseada no conhecimento" foi cunhada para descrever as tendências, verificadas nas economias mais avançadas, e a uma maior dependência de conhecimento, informações e altos níveis de competência e a uma crescente necessidade de pronto acesso a tudo isso."ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO ECONOMICA E DESENVOLVIMENTO. Manual de Oslo: proposta de diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica. [s.l.], OCDE; FINEP, 1997. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/imprensa/sala_imprensa/manual_de_oslo.pdf> Acesso em: 25 Maio. 2010.

No Manual de Oslo da OCDE², inovação é definida da seguinte forma:

“Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos (TPP) compreendem as implantações de produtos e processos tecnologicamente novos e substanciais melhorias tecnológicas em produtos e processos. Uma inovação TPP é considerada implantada se tiver sido introduzida no mercado (inovação de produto) ou usada no processo de produção (inovação de processo). Uma inovação TPP envolve uma série de atividades científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais. Uma empresa inovadora em TPP é uma empresa que tenha implantado produtos os processos tecnologicamente novos ou com substancial melhoria tecnológica durante o período em análise.”

E no ordenamento jurídico brasileiro, a Lei nº 10.973/2004 assim define o conceito:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

(...)

IV - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços;

Já a Lei nº 11.196/2005³ traz a seguinte definição de inovação:

Art. 17 (...)

§ 1º Considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado.

A Lei nº 5.798/2006 (que regulamenta a Lei do Bem) segue a mesma definição da Lei nº 11.196/2005 e ressalta a característica da inovação de possibilitar maior competitividade no mercado.

O processo de inovação não é linear e pode envolver variadas formas de acesso, integração e implementação de conhecimentos. A inovação pode ocorrer tanto em razão de

²ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO ECONOMICA E DESENVOLVIMENTO. Manual de Oslo: proposta de diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica. [s.l], OCDE; FINEP, 1997. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/imprensa/sala_imprensa/manual_de_oslo.pdf> Acesso em: 25 Maio. 2010

³ Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica e altera outras legislações.

simples uso de informação de domínio público, a qual todos têm acesso, mas que represente uma novidade introduzida em produto, serviço ou processo de determinada organização, como também com a busca direcionada da inovação, através de investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D)⁴, outras aquisições de conhecimento (patentes, licenças, serviços técnicos, etc.), aquisição de máquinas e equipamentos, outras preparações para produção / entrega, incluindo atualização de ferramental e treinamento de equipe, dentre outros⁵.

A capacidade de inovação de cada empresa ou instituição dependerá de seu patamar tecnológico preexistente, sendo também orientada pelas estratégias de atuação escolhidas e do grau de complexidade das informações que se pretende trabalhar. Desta forma, a interação entre agentes na cadeia de inovação buscando o aproveitamento de diferentes competências pode auxiliar e incrementar a capacidade de inovação de uma empresa ou instituição, como será visto adiante.

1.2. Alianças estratégicas e projetos de cooperação para inovação

No esforço em busca do desenvolvimento de inovações, os custos de investimentos destinados pelas empresas às atividades de P&D e os riscos de oportunismo fizeram predominar até recentemente o modelo de integração vertical, mantendo o domínio das

⁴ Segundo o Manual Frascati a atividade de P&D abrange as seguintes propriedades:

- a empresa pode engajar-se em pesquisa básica ou aplicada para adquirir novos conhecimentos e em pesquisas diretas em busca de invenções específicas ou modificações de técnicas já existentes;
- a empresa pode desenvolver novos conceitos de produtos ou processos ou outros métodos novos para estimar se eles são factíveis e viáveis, um estágio que pode compreender: a) desenvolvimento e teste; e b) pesquisas adicionais para modificar desenhos ou funções técnicas.”

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO ECONOMICA E DESENVOLVIMENTO. Manual de Oslo: proposta de diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica. [s.l], OCDE; FINEP, 1997. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/imprensa/sala_imprensa/manual_de_oslo.pdf> Acesso em: 25 Maio. 2010.

⁵ ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO ECONOMICA E DESENVOLVIMENTO. Manual de Oslo: proposta de diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica. [s.l], OCDE; FINEP, 1997. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/imprensa/sala_imprensa/manual_de_oslo.pdf> Acesso em: 25 Maio. 2010.

tecnologias “dentro de casa”. Assim era o sistema organizacional convencional da economia capitalista.

No entanto, a partir do final do século XX, a pressão imposta pelo desenvolvimento cada vez mais rápido de tecnologias, a redução dos ciclos de vida de produtos e tecnologias, pelo acirramento da concorrência, a dispersão mobilidade e especialização do conhecimento, bem como pela globalização dos mercados em geral, trouxe consigo novos desafios para as empresas, especialmente em seus processos de inovação.

Assim, a economia do conhecimento passou a induzir uma mudança de paradigma no processo inovativo, o que culminou com uma nova forma de produção e organização institucional, baseada na composição de arranjos colaborativos interorganizacionais para promover inovações no sistema produtivo⁶.

Essa atuação colaborativa entre organizações sem vínculo societário teria por vantagens o melhor aproveitamento das competências de cada agente, pela atuação em redes, a redução e divisão de custos e o compartilhamento dos riscos, através de contratos, parcerias e alianças estratégicas⁷, em processo denominado “desverticalização” da economia, por alguns também chamado de "*outsourcing*".

1.2.1. Open Innovation

A atitude mais aberta das empresas, com a utilização de fontes externas, atuação em redes e outros canais de busca por inovações e ideias, foi chamada por HENRY CHESBROUGH de

⁶ JENNEJOHN, Matthew. Collaboration, Innovation, and Contract Design. **Stanford Journal of Law, Business and Finance**. Stanford, p. 83-150. 2008.

⁷ O ambiente cooperativo em geral mostra-se bastante proveitoso às empresas, que conseguem assegurar uma performance inovativa melhor do que conseguiram sem este tipo de interação, posto que se valem de experiências previamente adquiridas pelo parceiro. Como notam Carvalho e Pessanha, “as alianças estratégicas entre as empresas passam a ser instrumentos para estabelecer complementaridade entre suas habilidades e capacitação essenciais.”. CARVALHO, S. M. P.; PESSANHA, L. D. R. Propriedade Intelectual, Estratégias Empresariais e Mecanismos de Apropriação Econômica do Esforço de Inovação no Mercado Brasileiro de Sementes. **Revista de Economia Contemporânea**. Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 151-182, jan/jun. 2001.

"Open Innovation" (Inovação Aberta)⁸, caracterizada por pesquisas colaborativas, compartilhamento de conhecimentos e de propriedade intelectual.

Neste contexto, universidades e instituições de pesquisa desempenham papel de grande relevância⁹. Trata-se de um contraponto ao modelo fechado tradicional de inovação, em que uma empresa investe seus próprios recursos e utiliza seus próprios resultados para criar inovações que aproveitarão a ela exclusivamente.

O paradigma da inovação aberta incentiva empresas a explorar oportunidades e fontes de inovação internas e externas, com a integração de competências e recursos e a exploração de múltiplos canais.

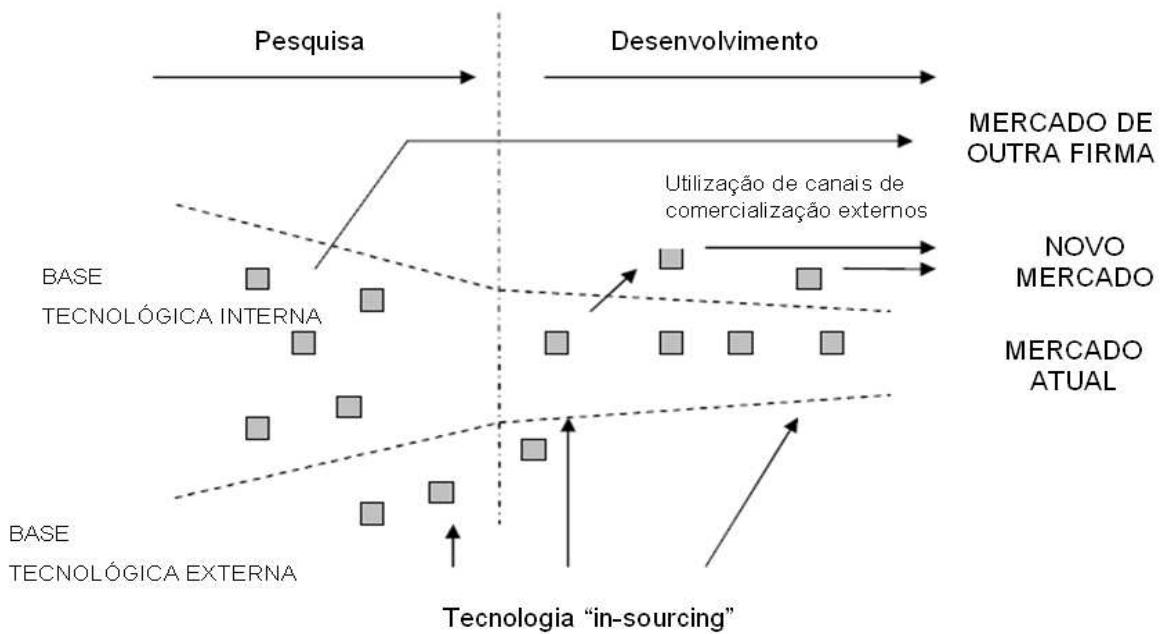


Figura 1. O modelo de inovação aberta (adaptado de Chesbrough, 2006)

⁸ CHESBROUGH *apud* VISKARI, S; SALMI, P; TORKKELI, M, 2007. p. 14.

⁹ COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation - Implementing Lisbon Agenda. Bruxelas, 2007. Disponível em: < http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/com2007182_en.pdf >. Acesso em: 08 Nov. 2010.

Em tempos recentes, atuações colaborativas para inovação têm se mostrado importantes formas de se desenvolver conhecimento, bem como acessar, integrar e implementar informações, ideias e tecnologias externas para a ampliação da própria base de conhecimento de uma empresa.

O regime de software livre é um claro exemplo de inovação aberta. Trata-se de uma forma de comercialização de software, sob quatro princípios básicos:¹⁰

- a)** o programa pode ser livremente utilizado para qualquer fim;
- b)** usuários podem examinar o programa para entender seu funcionamento;
- c)** usuários podem livremente destruir o programa e
- d)** usuários podem livremente aperfeiçoar o programa.

O principal aspecto do regime do software livre é a possibilidade da construção colaborativa. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENÇÃO apresenta a noção de colaboração:

"A ideia básica é a da criação de um espaço comum, que permita desenvolvimentos múltiplos dumha ideia cuja expressão é autoralmente protegida. O que quer dizer que o próprio autor abre à cooperação aquilo que lhe é atribuído por lei a título de exclusivo."¹¹

A obra é voluntariamente aberta por seu titular para uso livre por terceiros com a possibilidade de colaboração de múltiplos autores individuais, porém não de forma estruturada sob coordenação unificada. Neste sentido, BARBOSA cita ASCENSÃO:

Na sua modalidade paradigmática permite a terceiros modificar, reproduzir e distribuir esse programa, bem como sublicenciá-lo. O licenciado não é obrigado a modificar o programa e a licenciá-lo subsequentemente. Mas o código aberto

¹⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 2038. t. 3, seção [5], § 3.

¹¹ ASCENSÃO *apud* BARBOSA, 2010.

permite ao licenciado fazê-lo, contribuindo para o desenvolvimento do programa; e consequentemente, licenciar por sua vez a obra modificada.

As licenças que der estão sujeitas às mesmas condições em que recebeu o programa. Não pode nomeadamente transformar o software de fonte aberta que recebeu no chamado "software proprietário", que sujeita o licenciado a royalties e lhe impede o sublicenciamento. Os desenvolvimentos que fizer devem ser disponibilizados em condições idênticas às de que beneficiou."

Como se nota, a essência do software livre é a colaboração e a reciprocidade. A titularidade de cada colaborador é preservada, porém se caracteriza fundamentalmente pelo não exercício do poder de exclusão de terceiros, de forma a viabilizar o sucessivo e aberto desenvolvimento do programa.

Apesar de enquadrar-se num modelo aberto, software livre não pressupõe gratuidade. O modelo gratuito até pode ser adotado, mas não é o único. O licenciante pode auferir receitas e/ou benefício econômicos diretos e indiretos pela disponibilização do software livre, como, por exemplo, com a comercialização de direitos proprietários complementares ou em processos de aquisições societárias.

Da mesma forma, outras atuações colaborativas em processos de inovação aberta não necessariamente implicam em gratuidade, mas sim em união de interesses e otimização de custos em atividades com vistas à inovação.

Experiências na Europa e Estados Unidos de arranjos colaborativos já se mostraram frutíferas em modelos sustentáveis em relações do tipo "ganha-ganha" (*win-win arrangements*) com a produção de ciência sólida, publicação de resultados em período relativamente rápido, contribuição para a educação em geral e geração de valioso portfólio de propriedade intelectual para dar suporte à inovação e à indústria¹².

¹² COMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation - Implementing Lisbon Agenda. Bruxelas, 2007. Disponível em: <http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/com2007182_en.pdf>. Acesso em: 08 Nov. 2010.

Essa relação de ganha-ganha, deve trazer benefícios balanceados para todos os agentes envolvidos, quer seja a universidade / instituição de pesquisa, indústria, empresariado e sociedade.

Para universidades e instituições de pesquisa o modelo aberto pode se mostrar mais adequado sob o ponto de vista do interesse social. Os benefícios para esses agentes não são (e não devem ser) prioritariamente financeiros, muito embora os recursos resultantes de uma transferência de tecnologia ou licenciamento, por exemplo, possam custear novas atividades de P&D. Sustenta-se que os principais benefícios sejam indiretos e de longo prazo e incluem¹³:

- a)** o desenvolvimento de confiança mútua com a indústria, possibilitando o estabelecimento de parcerias estratégicas de longo prazo (em oposição a contratações estanques);
- b)** o fortalecimento de atividades de pesquisa, pelo acesso ao estado da técnica, equipamentos industriais, aperfeiçoamento de competências na gestão de projetos, complementação da base de competências por novas habilidades e técnicas desenvolvidas na indústria, compreensão das necessidades de mercado e problemas a serem solucionados na indústria;
- c)** status e prestígio;

¹³ COMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation - Implementing Lisbon Agenda. Bruxelas, 2007. Disponível em: < http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/com2007182_en.pdf >. Acesso em: 08 Nov. 2010

- d)** fortalecimento das atividades de ensino;
- e)** identificação de potenciais novos parceiros para pesquisas futuras;
- f)** atração, manutenção e motivação de bons cientistas interessados em aspectos empresariais ou em oportunidades de carreira;
- g)** contribuição para o reconhecimento da relevância sócio-econômica da instituição pelas autoridades públicas, o que potencialmente pode render um aumento de verbas.

Para a sociedade, arranjos colaborativos entre setor público e privado podem render novos empregos, produtos e melhor educação.

Para as empresas, a atuação em colaboração com outros agentes permite não apenas que ampliem seus mercados, com a oferta de licenciamentos e novos produtos e serviços a parceiros e consumidores, como também a possibilidade de acesso mais rápido a novas tecnologias.

1.2.2. Desafios

Se por um lado, a era do conhecimento causou uma efervescência na forma de produção e geração de ciência e tecnologias, levando a um panorama favorável a modelos de inovação aberta, por outro lado, a desverticalização traz consigo uma série de incertezas quanto aos possíveis resultados e riscos inerentes à atividade inovativa, especialmente aqueles relacionados ao oportunismo. Surgem, também, dúvidas e inseguranças quanto à appropriabilidade, direitos e deveres de cada parte em relação às criações resultantes de inovações desenvolvidas por dois ou mais agentes em aliança ou cooperação.

As relações saíram da zona de conforto do desenvolvimento de inovações *in house*, para a atuação em redes de inovação com agentes externos, gerando dúvidas quanto aos limites dos direitos de cada parte envolvida, notadamente quanto ao regime de apropriabilidade.

Os fluxos de conhecimento passaram, pois, a extrapolar os limites da organização monolítica, por meio de interações que até recentemente não tinham espaço na economia capitalista. Os novos arranjos produtivos não mais se enquadram na garantia do controle monolítico dos direitos de propriedade¹⁴, emergindo daí dúvidas quanto às possibilidades de apropriabilidade de criações desenvolvidas no ambiente de alianças estratégicas e projetos de cooperação.

Tanto na hipótese do desenvolvimento conjunto quanto na hipótese de encomenda tecnológica, lidar com o desenvolvimento de inovações implica em lidar com as questões de apropriabilidade de seus resultados.

A característica imaterial das tecnologias desenvolvidas, como será visto mais adiante, permite-sejam facilmente difundidas e reproduzidas no mercado, e acessadas concomitantemente por várias pessoas e assim deverão ser, a menos que uma intervenção estatal ou outras medidas artificiais impeçam o uso desses bens¹⁵.

Assim é que o livre jogo de mercado, sem intervenções, não é suficiente para assegurar que empresas continuem investindo em tecnologias sem a segurança de que conseguirão obter o retorno econômico, por conta de sua livre reprodução e disseminação.

¹⁴ LESSA, Marcus. Contracting Innovation. **Social Science Research Network**. [s.l]. Working paper series. 18 Jun. 2009. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1431469>> Acesso em: 02 Jun. 2010.

¹⁵ BARBOSA, Denis Borges. et al. **Direito da Inovação**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. xx.

Para lidar com esta questão, BARBOSA aponta algumas hipóteses que costumam ser suscitadas¹⁶:

- a)** a socialização dos riscos e custos para inovar;
- b)** a apropriação privadas dos resultados, pela construção jurídica de uma exclusividade artificial, como a patente e o direito autoral ou
- c)** a cumulação das duas primeiras.

1.3. O contexto da Lei de Inovação brasileira

Neste contexto, a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, conhecida como a Lei de Inovação, foi promulgada buscando alocar as duas hipóteses – a socialização dos riscos e custos e a apropriação dos resultados - como uma medida de estímulo à inovação e à pesquisa científica tecnológica no ambiente produtivo.

Referida lei faz parte da política de desenvolvimento industrial do país, tendo em vista o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País¹⁷. Neste sentido dispõe a Constituição Federal:

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.

¹⁶ BARBOSA, Denis Borges. et al. **Direito da Inovação**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. xxi.

¹⁷ Denis Borges Barbosa cita iniciativas de outros países:

- a) National Research Development Corporation (atual British Technology Group) 1948 – Reino Unido;
- b) Stevenson-Wydler Technology Innovation Act 1980 – Estados Unidos;
- c) Bayh-Dole University and Small Business Patent Act 1980 – Estados Unidos;
- d) Bundesministerium für Bildung und Forschung – Patentinitiative 1996 – Alemanha;
- e) The Law to Promote Technology Transfer from Universities to Industry 1998 – Japão;
- f) Loi sur l'innovation et la recherche 1999 – França

BARBOSA, Denis Borges. et al. **Direito da Inovação**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. xix

§ 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.

A matriz constitucional dos artigos 218 e 219 constitui o fundamento que justifica a atuação do Estado no sentido de estimular a inovação no país, em vista da política pública de capacitação e autonomia tecnológica e o desenvolvimento cultural e socioeconômico.

A lei em questão adota várias regras de fomento à inovação, estimulando e facilitando a formação de parcerias estratégicas entre universidades, institutos tecnológicos e empresas, a transferência de tecnologia, o licenciamento e a prestação de serviços por universidades, através das chamadas Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT), capacitação de recursos humanos, garantia de concessão de incentivos fiscais e em algumas hipóteses trata de forma ampla sobre a apropriação de tecnologias resultantes dos arranjos entre agentes de inovação.

A questão da apropriabilidade das criações resultantes de alianças estratégicas e projetos de cooperação formados sob o amparo da Lei de Inovação é aspecto de extremo interesse para as partes engajadas no processo de inovação, já que, em última instância, está vinculada à capacidade das partes de se beneficiarem dos resultados alcançados, contudo o tema da titularidade é superficialmente tratado na lei, sendo preciso recorrer a outros instrumentos legais e dado margem ao ajuste entre as partes.

Assim, pretende-se no presente estudo averiguar os regimes de titularidade de patentes adequados a cada modalidade de atuação cooperativa prevista naquela lei.

1.4. Apropriação de inovações

Tendo em vista os propósitos deste estudo, é importante que se compreenda a noção de apropriabilidade. Em sentido amplo, a apropriabilidade pode ser entendida como a possibilidade de se fazer uso de um bem, de forma, exclusiva, para atendimento às necessidades próprias de uma pessoa. DENIS BORGES BARBOSA nota que “A ideia [de apropriabilidade] é mais abrangente do que a de propriedade, pois, de um lado, admite uma possibilidade de fato de apropriar-se de um bem; e, de outro, não se limita ao poder sobre bens corpóreos ou bens imateriais; e, finalmente, abrange o bem ‘atividade do sujeito passivo determinado’”¹⁸.

Nas teorias econômicas a noção de apropriabilidade está relacionada à possibilidade de se assegurar o controle e proteção dos benefícios gerados pelas inovações. GIOVANNI DOSI sustenta que a apropriabilidade dos benefícios da inovação constituem ao mesmo tempo incentivo e resultado do processo inovativo. Segundo DOSI, apropriabilidade consiste naquelas propriedades de conhecimento tecnológico, artefatos técnicos e regime jurídico que permitam a captura e a proteção dos benefícios gerados pelas inovações, contra a imitação de competidores.¹⁹

Os métodos de apropriabilidade de inovações costumam variar de acordo com o segmento de mercado e/ou indústria, levando em conta o grau de complexidade, o tipo de tecnologia (se de processo ou produto), o tempo estimado que concorrentes levariam para reproduzi-la, bem como os custos para tanto.

¹⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. t. 1. seção [5], § 2. 5.

¹⁹ DOSI, Giovanni. Sources, Procedures and Microeconomic Effects of Innovation. **Journal of Economic Literature**. [s.l], 1988. 26. v, p. 1139.

Neste cenário, a simples vantagem competitiva de um agente em lançar-se de forma pioneira no desenvolvimento de certa tecnologia que outros não dominam, e nisso obter êxito, constitui, por si só, um mecanismo de apropiabilidade relevante e, não raro, o único utilizado²⁰.

As patentes revelam-se um dos métodos tradicionais de apropiabilidade, além disso, a manutenção de segredos de negócios, o implemento de esforços na melhor venda e prestação de serviços, e ainda, a concepção de forte e sólida estratégia de marketing, com o fortalecimento da marca, constituem outros métodos para assegurar a captura, controle e aproveitamento financeiro de inovações implementadas frente a concorrentes.

Desta forma, a noção de apropiabilidade está relacionada aos métodos que pessoas e empresas adotam para reservar para si os benefícios financeiros e estratégicos de algo novo que tenham desenvolvido e lançado no mercado, que não necessariamente pressupõe o uso de um sistema de propriedade, como sobre patentes, desenhos, marcas, programas de computador e cultivares, etc.

No universo jurídico, os variados métodos de apropiabilidade encontram proteção, quer seja como um título de propriedade, quer seja pelos princípios que regem as boas práticas de mercado e reprimem a concorrência desleal, desde que demonstrado que o que foi copiado era mantido com o devido sigilo. Caso contrário, como já dizia o ilustre doutrinador GAMA CERQUEIRA,

“as invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais não patenteados não podem ser protegidos com base nos princípios da repressão da concorrência desleal, por pertencerem ao domínio público”²¹.

²⁰ LEVIN *apud* DOSI, 1988.

²¹ CERQUEIRA *apud* BARBOSA, 2003.

Os métodos de apropiabilidade que não se respaldam em títulos precisam ser cuidadosamente apreciados, decididos e mantidos sob sigilo, sob pena de serem rapidamente dispersados no mercado sem que se possa evitar o uso de disseminação em alguns casos, caindo, assim, em domínio público.

1.5. Patentes com método de apropiabilidade

Com relação aos títulos de propriedade é preciso considerar que a proteção de ativos intangíveis requer um cuidado especial. Sabe-se que sobre coisas corpóreas, o exercício dos atributos de domínio e propriedade consagra-se pela própria materialidade da coisa, desde que nas mãos de quem justamente a detenha ou possua, o que lhe condiciona a exclusividade. O mesmo não acontece com os bens incorpóreos,²² sobre os quais "Só uma restrição de direito assegura a apropriação", segundo ensina DENIS BORGES BARBOSA²³.

A restrição jurídica que assegura os direitos de propriedade intelectual está vinculada à necessidade de controle da tendência à dispersão dos bens incorpóreos, que por sua própria característica imaterial são reproduzíveis. Informações, ideias e concepções são facilmente assimiláveis e utilizáveis por qualquer um, e assim o serão, se não houver restrição legal de direitos e liberdades que impeça o uso por terceiros.

A chamada teoria do *Market Failure*, ou Falhas de Mercado, preconiza que a dispersão do conhecimento constituiria um desestímulo à atividade de pesquisa, na medida em que não

²² “São incorpóreos os bens que, constituindo verdadeiros e próprios objetos de direito, não têm uma existência material, tangível, corpórea; a expressão – que in jure consiste – é entendida como aplicável aos bens que procede, ou, melhor, que são reconhecidos por abstração lógico-jurídica, bens que o direito, por conveniência de seus fins, reconhece como existentes, mas que não têm consistência material; por outro lado, são corpóreos não somente os bens que constituem objeto do direito de propriedade, como/ também os objetos dos outros direitos reais, pois são sempre coisa (*stricto sensu*), isto é, têm existência material.” ESPÍNOLA *apud* CERQUEIRA, 2010.

Nota: O Código Civil de 2002, tal qual o de 1916, não faz distinção entre bens corpóreos e incorpóreos, apenas os classifica como móveis e imóveis.

²³ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003. p. 21.

haveria um retorno econômico desta atividade e para sanar este problema, que os economistas consideram uma falha de mercado, é necessário um mecanismo jurídico de restrição de direitos, sobre o qual se justifica a propriedade intelectual.

Segundo esta doutrina, as forças livres de mercado, pela competição, naturalmente absorveriam as inovações, que seriam rapidamente dissipadas pela liberdade de cópia. Por esta razão se faz necessária a intervenção do Estado para limitar as forças da livre concorrência por meio de restrições legais. Por esta doutrina, sustenta-se que o direito do inventor não se trata de um direito natural, mas de um direito que nasce da lei²⁴.

O objeto do presente estudo tratará especificamente de patentes como forma de apropriação de inovações tecnológicas, sob a égide da Lei de Inovação, analisando os fundamentos e direitos assegurados por esta modalidade de apropriação e as formas de se dispor sobre o regime de apropriação nas hipóteses de alianças previstas na Lei de Inovação.

1.5.1. Os direitos do inventor

Sendo o propósito deste trabalho a análise dos direitos assegurados por patentes, é pertinente que se faça algumas considerações acerca das características do escopo de proteção dos direitos do inventor.

1.5.1.1. Exclusividade

Como dito, a lei ampara os interesses econômicos dos autores e inventores de criações intelectuais, por meio de restrições ao livre uso por terceiros. Assim, é assegurado ao autor e inventor direitos de uso de suas criações com exclusividade.

²⁴ Neste sentido defende Denis Borges Barbosa, *ibid*, p. 88. Em sentido diverso dizia Gama Cerqueira, defendendo que é direito natural, que “não se origina da concessão da patente, nem é criado por lei que apenas o reconhece e declara”. *Ibid*, p. 138. v/ também p. 99-104. A discussão se é direito natural ou direito que advém de lei, embora extremamente interessante e relevante, foge aos propósitos deste estudo, motivo pelo qual o assunto não será abordado em detalhes. Para todos os efeitos, considerar-se-á que o direito advém de lei.

Tratando-se de patentes, o direito do inventor recai sobre a ideia inventiva, independentemente da sua forma de realização e a lei lhe concede o direito de usar e explorar o invento de modo exclusivo por tempo determinado, podendo impedir que terceiros dele façam uso ou reproduzam, e, inclusive, de acordo com cada caso, podendo impedir que terceiros façam uso de inventos semelhantes. Sobre os direitos do inventor antes do registro, CERQUEIRA esclarece:

“O inventor possui, sem dúvida, direito que se pode dizer absoluto sobre sua invenção, podendo conservá-la inédita, explorá-la em segredo, cedê-la a terceiros ou divulgá-la, entregando-a ao domínio público. Pode, numa palavra, dispor livremente da invenção, que é coisa sua; não lhe é possível, porém, explorá-la e auferir-lhe as vantagens econômicas, sem as garantias legais. Explorá-la publicamente seria desvendar-lhe o segredo, pondo a perder seu direito, pois, desde o momento em que divulgasse seu invento, não poderia mais impedir que outros o explorassem obtendo as mesmas vantagens e proveitos. Mesmo nos casos em que a invenção se presta a ser utilizada secretamente, o inventor estará sempre sujeito ao risco de se lhe surpreender e ver divulgado o segredo, já se não falando no risco permanente a que se expõe de ver a mesma invenção realizada por terceiro e de ser a este concedido o respectivo privilégio. Daí termos dito que, antes de seu reconhecimento pelo Estado, o direito do inventor é imperfeito”²⁵

No entanto, diversamente do que ocorre no caso dos direitos de autor, o direito do inventor apenas se aperfeiçoa e adquire eficácia com a concessão da patente, nos termos da lei, sem a qual se trata de direito precário. Portanto, a proteção pelo registro é corolário de validade do direito do inventor e instrumento voltado para assegurar a importância econômica e social do trabalho inventivo e de seus resultados.

1.5.1.2. Temporalidade

A concessão do privilégio é temporária porque, se por um lado o Estado assegura ao inventor a exclusividade como forma de estímulo às criações, por outro, há o interesse da sociedade de ter acesso livre ao invento, podendo auferir daí seus benefícios e vantagens. Além disso, o privilégio temporário previne o risco de determinada invenção se concentrar

²⁵ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, Rio de Janeiro, 2010. 1v, p. 130.

nas mãos de um restrito número de pessoas organizadas em *trusts*, em detrimento da coletividade.²⁶ A limitação temporal do direito do inventor é, portanto, questão de política legislativa, tendo em vista o equilíbrio econômico-social.

A determinação da temporalidade do direito ocorre meramente por força de lei, que, se assim entendesse pertinente, poderia determinar a perpetuidade do direito, por isso, KOHLER²⁷ sustenta que a temporalidade não é característica essencial do direito do inventor. Segundo este doutrinador, a duração limitada dos direitos do inventor é questão de ordem prática, pois, uma vez que o invento penetra na indústria e se une a outros tantos em infinitas combinações, isso faz surgir novas ideias, sendo inconcebível a exclusividade ilimitada de algo que se liga a várias outras invenções correlatas, por isso a ideia de perpetuidade dos direitos sobre invenção seria inadmissível e criaria inúmeros entraves ao progresso.

1.5.1.3. Privilégio, questão de regalia ou terminologia?

A Constituição Federal, seguindo a tradição, em seu artigo 5º, XXIX, determina que

“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização”, segundo a nomenclatura utilizada em constituições anteriores.²⁸

A razão do uso desta terminologia explica-se pela história, nas origens do sistema de patentes.

De início, patentes eram, efetivamente, privilégios concedidos pelos monarcas a seus súditos, em troca de favores ou vantagens. O que originalmente constituía privilégio em seu sentido literal, aperfeiçoou-se no sistema jurídico como um direito de propriedade outorgado pelo Estado.

²⁶ Cf. CERQUEIRA, ibid, p. 136.

²⁷ CERQUEIRA, op. cit., p. 137

²⁸ Já a lei nº 9.279/96 não menciona a palavra “privilégio”, referindo-se, em vez disso, ao “direito de obter patente”.

A legislação sobre o tema vem empregando tal terminologia desde o início do sistema positivado de patentes. O Alvará de 1809 falava em “privilégio exclusivo”, as cartas de 1891, 1934, 1967 falavam em “privilégio temporário”, terminologia mantida em nossa atual Constituição, mas que, decerto, não se trata de privilégio no sentido comum da palavra, e sim de um título de propriedade outorgado pelo Estado segundo critérios técnicos e legais predeterminados²⁹.

Sobre o tema, LUIS ROBERTO BARROSO, no parecer “O privilégio patentário deve ser interpretado estritamente, pois restringe a livre iniciativa e a concorrência”³⁰, afirma:

“38. Nesse contexto, não há dúvida de que o monopólio concedido ao titular da patente é um privilégio atribuído pela ordem jurídica, que excepciona os princípios fundamentais da ordem econômica previstos pela Constituição. Desse modo, sua interpretação deve ser estrita, não extensiva. Repita-se: o regime monopolístico que caracteriza o privilégio patentário justifica-se por um conjunto de razões, que serão apreciadas a seguir, mas, em qualquer caso, configura um regime excepcional e, portanto, só admite interpretação estrita .

Desta feita, a propriedade neste caso se aproximaria da noção de concessão de serviço público, pela outorga temporária de um direito exclusivo pela Estado, sendo de caráter monopolista, como sustentou-se em voto recente do Ministro Eros Grau³¹.

Em outro julgado³², o mesmo Ministro indica:

“Tenho reiteradamente insistido na necessidade de apartarmos o regime de privilegio, de que se reveste a prestação dos serviços públicos, do regime de monopólio sob o qual, algumas vezes, a exploração de atividade econômica em sentido estrito e empreendida pelo Estado. Monopólio é de atividade econômica em sentido estrito. Já a exclusividade da prestação dos serviços públicos é expressão de uma situação de privilégio.”

RUY BARBOSA afirmava a necessidade de se fazer a distinção entre o monopólio da atividade econômica (em sentido estrito) e a situação, sustentando ser a patente

²⁹ No mesmo sentido, na obra de Pontes de Miranda afirma-se que a expressão atualmente encontra-se esvaziada do elemento regaliano. MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. Campinas: Bookseeller, 2002. p. 346. t.16

³⁰ BARROSO, Luís Roberto. Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna. Interpretação constitucionalmente adequada do *TRIPS*. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor. **Revista Forense: Pareceres**. Rio de Janeiro, v. 398, p. 245, 2003.

³¹ Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2.847-2, Min. Eros Grau, julgado em 05.08.2008

³² Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 46-7 – Min. Eros Grau, julgado em 05.08.2009

"absolutamente diversa, nos seus elementos assim materiais como legais, de outros privilégios, que não desfalcando por modo algum o território do direito individual, confiam a indivíduos ou corporações especiais o exercício exclusivo de certas faculdades, reservadas, de seu natural, ao uso da Administração, no País, no Estado, ou no Município, e por ela delegados, em troco de certas compensações, a esses concessionários privativos".

E, adiante, completa:

"Num ou outro caso, pois, todos esses serviços hão de ser, necessariamente, objeto de privilégios exclusivos, quer os retenha em si o governo local, quer os confie a executores por ele autorizados. De modo que são privilégios exclusivos, mas não monopólios na significação má e funesta da palavra".

A natureza jurídica das patentes, como um direito de propriedade outorgado pelo estado, será estudada detalhadamente no capítulo 2 deste trabalho.

1.5.2. Apropriação Originária de Titularidade de Patentes

1.5.2.1. Apropriação pelo inventor

O texto constitucional assegura o direito sobre inventos originariamente aos seus autores, pessoas físicas, e não a qualquer outro postulante.³³ Assim, a pretensão de pedir patente é originalmente de seu inventor e somente por força de norma ou lei passa a terceiros.

Contudo, como nota BARBOSA,³⁴ a pretensão original não significa aquisição imediata do direito de patente, pois há fatores que podem obstar a concessão do título, por força do não atendimento aos requisitos legais para tanto, o que poderá ser verificado quando do exame estatal.

PONTES DE MIRANDA avalia que do ato-fato jurídico de inventar três direitos se irradiam, no exato momento da invenção: o direito autoral de personalidade da invenção, o direito de denominação e o direito de aquisição da patente³⁵.

³³ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p. 400.

³⁴ BARBOSA, loc. cit.

³⁵ MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. Campinas: Bookseller, 2002. p. 345. t.16.

O direito de personalidade do inventor é uma espécie de direito autoral, que persiste mesmo após o prazo da patente, e também, mesmo após a cessão a terceiros, justamente por ser um direito de personalidade, logo, um direito moral. O direito do inventor de ter seu nome indicado está assegurado na Convenção da União de Paris³⁶ é reiterado na legislação.³⁷

PONTES DE MIRANDA relata que os juristas alemães nomearam esse direito de “honra do inventor” (*Erfinderehre*), mas discorda da nomenclatura sob o argumento de que honra é direito que não se confunde com o de autoria da invenção³⁸. PONTES DE MIRANDA também esclarece que o direito de personalidade não se transmite aos herdeiros, o que não significa que não tenha o herdeiro o poder de declarar a autoria da invenção pelo decujo, o qual, segundo ele, nada tem com a hereditariedade do direito.

O direito de nominação está relacionado ao direito de personalidade do inventor, e consiste em poder alegar e provar a qualquer tempo que criou a invenção, sem que necessariamente isso retire a patente de quem a obteve, ou seja, é mais que ter seu nome indicado, é ter reconhecida a sua autoria, sendo este intransferível e irrenunciável.³⁹

BARBOSA ressalta que o nominado que alienou o direito de pedir patente não mantém qualquer outro poder além do moral de nominação sobre a coisa, sendo-lhe negada a pretensão de agir contra atos de contrafação ou de exigir royalties, nem tampouco tem o direito de anular a atente ou reivindicá-la para si, limitando-se sua pretensão, exclusivamente a obter a nominação.⁴⁰

³⁶ “Art. 4º ter. O inventor tem direito a ser mencionado na patente”

³⁷ Art. 6º (...)

³⁸ §4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação da sua nomeação.

³⁹ BARBOSA, op. cit., p. 355.

⁴⁰ MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. Campinas: Bookseller, 2002. p. 358 - 359. t.16.

⁴⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p. 405.

O direito à aquisição da patente está vinculado ao exercício da pretensão, na forma assegurada por lei. No ordenamento jurídico brasileiro, a pretensão original é do inventor (*Erfünderprinzip*) e não de quem se apresenta como inventor e requer a patente (*Anmeldeprinzip*). A invenção é o ato-fato gerador de onde se irradia o direito formativo gerador, ou direito real⁴¹. Neste sentido reza o preceito constitucional:

“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;”

(grifou-se)

Somente por sucessão, decorrente do falecimento do inventor, ou de relação contratual ou empregatícia é que o direito de requerer a patente passa a terceiro não inventor.⁴² A lei presume legítimo o requerente que sucede o inventor em seus direitos sobre o invento:

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.
§1º Salvo prova em contrário, presume-se ser o requerente legitimado a obter a patente.

§2º A patente pode ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

⁴¹ Cf. MIRANDA, p. 362 Neste mesmo sentido, Denis Borges Barbosa afirma que a invenção “consistiria no núcleo de deflagração das pretensões à patente; direito de caráter patrimonial puro (...).” MIRANDA, op. cit. p. 402.

⁴² No EUA somente inventores são legitimados a requerer a patente, podendo ceder a terceiros, inclusive PJ em momento posterior. "35 U.S.C. 118 Filing by other than inventor. Whenever an inventor refuses to execute an application for patent, or cannot be found or reached after diligent effort, a person to whom the inventor has assigned or agreed in writing to assign the invention or who otherwise shows sufficient proprietary interest in the matter justifying such action, may make application for patent on behalf of and as agent for the inventor on proof of the pertinent facts and a showing that such action is necessary to preserve the rights of the parties or to prevent irreparable damage; and the Director may grant a patent to such inventor upon such notice to him as the Director deems sufficient, and on compliance with such regulations as he prescribes. Lei Pública 106-113, Alterada em 29 Nov. 1999, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-582 S. 1948 sec. 4732(a)(10)(A) Disponível em: <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx1_35_U_S_C_118.htm> Acesso em: 01 Nov. 2010.

A hipótese de requerentes de patentes que não sejam o inventor leva a concluir que a Lei nº 9.279/96 admite a titularidade originária de terceiros que não os inventores, inclusive pessoas jurídicas. Tais hipóteses serão tratadas em tópicos mais adiante.

De forma bastante clara e didática, o ilustre mestre DENIS BORGES BARBOSA, inspirado na doutrina de PONTES DE MIRANDA, distinguiu e elencou os direitos do inventor⁴³, são eles:

- a)** o direito moral de ter sua autoria reconhecida e seu nome vinculado como inventor à patente⁴⁴, direito relacionado a direito de autor, conforme explicado acima;
- b)** a pretensão patrimonial de exigir o exame estatal, exercido pelo depósito do pedido de patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, o que deflagra o processo e gera ao Estado o dever de proceder ao exame do pedido;
- c)** a liberdade de utilizar o invento, direito que está relacionado ao direito real de usufruir o bem que criou (*ius utendi, ius fruendi*), atributos que serão detalhadamente estudados no próximo capítulo deste trabalho;
- d)** o direito de ceder o invento a terceiros, tanto em relação à pretensão à patente quanto em relação à possibilidade de exploração de seu objeto, também relacionado ao direito real de dispor do bem que criou (*ius abutendi*), e que também será estudado no próximo capítulo;
- e)** o direito de manter o invento em segredo⁴⁵, que nada mais é do que a liberdade de que dispõe o inventor de não ser obrigado a publicar sua

⁴³ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p. 400-401.

⁴⁴ BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Decreto nº 75.572, de 8 de Abril de 1975. **Divisão de Atos Internacionais**. Disponível em: < http://www2.mre.gov.br/dai/mult_prop_indus_1830.htm >. Acesso em: 01 Nov. 2010.

invenção, o que também significa dizer que não é obrigado a pedir patente. Optando por manter o invento em sigilo em vez de protegê-lo por patente, o inventor está sujeito a que terceiros cheguem a uma solução igual ou similar. Neste caso, a lei assegura o direito ao usuário anterior de boa-fé⁴⁶, para que possa continuar explorando o invento, mas isso não significa impedir que o terceiro também explore a mesma solução.

1.5.2.2. Apropriação pelo empregador ou pelo encomendante de soluções técnicas

Como visto acima, o ordenamento jurídico brasileiro determina que a pretensão original de pedir a patente é do inventor (*Erfinderprinzip*), como consagra o texto constitucional.

Ocorre que, por força da lei especial em matéria de propriedade industrial – a Lei nº 9.279/96 – admite-se a apropriação originária por terceiros que não o inventor, desde que estejam vinculados ao inventor por norma legal ou disposição de negócio jurídico e assim o

⁴⁵ Quanto ao direito de manter segredo, Denis Borges Barbosa também anota outras faculdades da criação tecnológica não patenteada:

“a) a de manter-se na posse de sua solução técnica, caso terceiro, independentemente, chegue ao mesmo invento, e dele requeira patente (art. 45) Embora tal posse resulte do uso de boa-fé não pode distanciar-se do ato de criação tecnológica, do próprio usuário ou de terceiro, de quem este houve licitamente os dados e informações pertinentes.

b) de não ter seu segredo utilizado ou comunicado a terceiros, sem consentimento (art. 195, XI e XII). Num sentido diverso, também o direito de utilização exclusiva de resultados de testes e outros dados não divulgados, a serem apresentados à autoridade pública para efeitos de comercialização (art. 195, XIII)

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p. 400-401.

⁴⁶ BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 15 Maio. 1996. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 13 Jul. 2009.

Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

sucedam em seus direitos ou que sejam como herdeiros ou sucessores do inventor, cessionários, empregadores ou encomendantes de serviços.⁴⁷

Também na legislação do software (Lei nº 9.609/98) há situação análoga - o autor será sempre pessoal natural, porém a lei confere titularidade originária a terceiro, quando a criação do software ocorre de forma subordinada, sob contrato ou vínculo de emprego, bem como em relação a bolsistas, estagiários e assemelhados⁴⁸.

A análise dos direitos dos herdeiros, sucessores e cessionários foge ao escopo deste trabalho, que busca estudar os direitos de titularidade em alianças estratégicas e projetos de cooperação para inovação, sob a égide da Lei de Inovação, de forma que, além dos direitos do próprio inventor, o estudo limitar-se-á às hipóteses de apropriação decorrentes do desenvolvimento conjunto de inovações de encomenda por relação de subordinação entre o empregado e seu empregador, com a utilização de recursos do último ou pela prestação de serviços técnicos.

⁴⁷ Art. 6º (...)

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

⁴⁸ Art. 4º Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.

§ 1º Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.

§ 2º Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público.

§ 3º O tratamento previsto neste artigo será aplicado nos casos em que o programa de computador for desenvolvido por bolsistas, estagiários e assemelhados.

O que DENIS BORGES BARBOSA chama de “deslocamento da titularidade”⁴⁹ está fundamentado na Lei nº 9.279/96, nos artigos 88 a 91, os quais vale transcrever, pois regulam de maneira bastante elucidativa as regras aplicáveis às hipóteses em questão:

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

Art. 89. O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.

Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

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.

⁴⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Sobre a apropriação originária da titularidade das patentes por pessoas jurídicas.** Jun. 2009. p. 3. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/titularpj.pdf>> Acesso em: 05 Jun. 2010.

Os dispositivos acima transcritos fazem referência à relação entre empregador e empregado, mas é importante salientar que, para efeitos legais, o artigo 92 estende sua aplicação às relações entre empresa e estagiário ou autônomo e também à de prestação de serviços entre contratante e contratada:

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. (grifou-se)

Assim, a lei dá conta de três hipóteses distintas, a saber:

a) Invenções de Serviço, que se configuram quando a invenção ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador (ou contratante) por força de contrato de trabalho (ou de prestação de serviços) cuja execução tenha ocorrido no Brasil e cujo objeto tenha sido pesquisa ou atividade inventiva, para o qual ou empregado (ou contratado) tenha sido contratado – é esta a hipótese prevista no artigo 88⁵⁰;

⁵⁰ Neste mesmo sentido próximo dispõe a Lei do Software . BRASIL. Lei nº 9609, 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] União**, Brasília, DF, 20 Fev. 1998. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9609.htm >. Acesso em: 13 Jul. 2009.

Art. 4º Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.

§ 1º Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.

§ 2º Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público.

§ 3º O tratamento previsto neste artigo será aplicado nos casos em que o programa de computador for desenvolvido por bolsistas, estagiários e assemelhados.

Ocorre quando a pessoa é contratada para desenvolver atividades inventivas ou quando a obtenção do invento decorre das atividades normais do empregado no âmbito de atuação da empresa, situação em que a propriedade do invento pertencerá exclusivamente ao empregador.

Neste caso, a lei determina que, salvo convenção em contrário, a retribuição do empregado pelo invento limita-se ao salário ajustado. A lei permite que empregador e empregado negociem a participação desse último nos ganhos econômicos resultante da exploração da patente, o que, vindo a ser ajustado entre as partes, não se incorpora ao salário do empregado.

O dispositivo legal reflete entendimento que, antes, já era discutido e admitido na doutrina brasileira. O mestre GAMA CERQUEIRA já dizia⁵¹:

“Em nosso entender, o simples contrato de trabalho ou de locação de serviço é suficiente para juridicamente explicar ou legitimar a propriedade do empregador sobre as invenções realizadas pelo empregado, em todos os casos em que tal direito lhe é reconhecido por lei ou resulta da estipulação contratual, não havendo necessidade de se recorrer a outras construções jurídicas que se afastam da realidade dos fatos e se revelam mais ou menos arbitrárias. A única dificuldade em se considerar o contrato de trabalho como fonte desse direito estaria no aparente antagonismo entre o princípio que assegura ao empregador o direito sobre o contrato de trabalho e o princípio que assegura ao inventor a propriedade exclusiva de suas produções.”

E prossegue:

“Esse dois elementos, porém, só aparentemente são inconciliáveis, não havendo nenhuma antímonia entre eles, porque, se o contrato de trabalho cria para o empregado a obrigação de ceder ao empregador o resultado de seu trabalho, no caso, os proveitos da invenção, isso significa necessariamente que esta constitui um bem ordenado de ordem primordial ao empregado, como um bem próprio. A invenção é de propriedade de seu autor, mas, por força daquela obrigação, passa para a propriedade do empregador, como resultado do trabalho do empregado, a que ele tem direito. Assim, pois, a propriedade do empregador sobre a invenção resulta do próprio contrato, do qual é elementar a cessão dos resultados do empregado.”

⁵¹ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. 2 v, p. 16-17.

A mesma regra se aplica às relações contratuais com prestadores de serviços, sejam elas pessoas físicas ou naturais, desde que sejam relações comutativas, ou seja, o contratante encomenda o serviço e paga por ele e, em troca, o contratado presta o serviço encomendado. Se não for o caso de um contrato comutativo, mas sim um associativo, com a união de esforços em busca de um mesmo objetivo comum⁵², não se aplica a hipótese do artigo 88.

Para a configuração da hipótese do artigo 88 nas relações de prestação de serviços, é necessário que o objeto da contratação seja a pesquisa ou atividade inventiva, ou que esta resulte da natureza dos serviços contratados, ainda que não explicitado no contrato⁵³.

Como fundamento da regra do artigo 88, o professor DENIS BORGES BARBOSA afirma que “apropriação dos frutos da produção laboral por parte do titular do capital é essencial para o funcionamento do sistema produtivo num regime capitalista.”⁵⁴

Nessa racionalidade econômica do capitalismo, o regime legal é o da apropriação integral, remunerada somente por salário (ou pelo pagamento correspondente à prestação daquele serviço). Quaisquer outros incentivos, prêmios ou participações devem ser avençados entre as partes contratualmente.

PONTES DE MIRANDA sustenta que, se por um lado, não há invenção sem o inventor, por outro, algumas invenções só tornam-se viáveis com a atuação de uma empresa engajada em conduzir investigações, organizar os serviços, coordenar os trabalhos e a própria

⁵² Denis Borges Barbosa cita como exemplo o consórcio de desenvolvimento tecnológico em Uma Introdução à Propriedade Intelectual. BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p. 411.

⁵³“O contrato deve ter por objeto a pesquisa ou atividade inventiva, ou resultar a atividade inventiva da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. Deste modo, a pesquisa ou atividade inventiva pode ser expressa no objeto do contrato e a atividade inventiva implícita, quando não expressa no contrato resulta da natureza dos serviços contratados.” BARBOSA, Denis Borges. **Sobre a apropriação originária da titularidade das patentes por pessoas jurídicas**. Jun. 2009. p. 5. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/titularpj.pdf>> Acesso em: 05 Jun. 2010. [Nota do Original]: DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 292-293.

⁵⁴ BARBOSA. op. cit., p. 411.

inventividade. Assim, a técnica legislativa deve levar em conta os meios econômicos que se puseram a serviço da atividade inventiva e completa: “O interesse da justiça social nas relações jurídicas do empregador com o empregado corre parelhas com o interesse social na exploração das invenções.”⁵⁵

b) Invenções Livres, que se configuram quando a invenção ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregado (ou contratado), que tenha sido por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho (ou de prestação de serviços) e não tenha sido decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador (ou contratante) - é esta a hipótese prevista no artigo 90;

Cuida da situação em que a invenção ou modelo de utilidade pertence exclusivamente ao empregado. Para a configuração desta hipótese o empregado ou contratado não pode se utilizar dados que só a empresa teria, mas pode inventar, fora do ambiente do trabalho ou do local da prestação de serviços, algo que poderia ser útil à empresa, mesmo se relacionado às atividades desta, sem que incida a aplicação do artigo 91. No entanto, se o empregado deixar de executar suas atividades no ambiente de trabalho, para executá-las fora de lá, neste caso aplica-se a regra do artigo 91.⁵⁶

GAMA CERQUEIRA sustentava que, no caso de invenções realizadas pelo empregado fora de seu trabalho normal,

“a invenção pertence ao empregado, ainda que tenha realizado com sacrifício do tempo que devia dedicar aos seus encargos e que, para realizá-la, se tenha utilizado do aparelhamento e de outras facilidades proporcionadas pela sua situação na empresa, sendo indiferente que a invenção se relate ou não com seu trabalho ou com as atividades do empregador. Nestes casos, o empregador não terá outro direito senão o de exigir perdas e danos pelo uso de suas instalações e de reter uma parte

⁵⁵ MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. Campinas: Bookseller, 2002. p. 386. t. 16.

⁵⁶ Ibid, p. 384.

dos salários do empregado proporcional ao tempo distraído de suas ocupações normais.”⁵⁷

PONTE DE MIRANDA alerta que não basta que a sugestão de pesquisa tenha partido do empregador, se tal pesquisa não havia iniciado, nem programado iniciar⁵⁸, é preciso que efetivamente a pesquisa conduzida pelo empregado ou contratado tenha sido solicitada ou encomendada pelo empregador ou contratante.

c) Invenções Mistas, que se configuram quando a invenção ou modelo de utilidade é de propriedade comum, em partes iguais, entre empregador (ou contratante) e empregado (ou contratado), que tenha resultado da contribuição pessoal do empregado (ou contratado), com a utilização de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador (ou contratante), desde que não haja disposição contratual em contrário - é esta a hipótese prevista no artigo 91.

É a hipótese de condomínio entre empregador e empregado, quando há contribuição pessoal do empregado, com a utilização de recursos da empresa. Neste caso, a titularidade e os resultados do invento devem ser repartidos igualmente, contudo, é garantida ao empregador a sua exploração, por meio de uma licença exclusiva da parte do empregado, que é automática e decorre da lei⁵⁹.

Como ensina BARBOSA, não se trata do caso de direito de preferência ou de exclusividade de licença, como se fosse uma opção do empregado, mas sim de uma licença legal.

⁵⁷ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. 2 v, p. 27. t. 1.

⁵⁸ Ibid, p. 384.

⁵⁹ Art. 91 (...)

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

A licença exclusiva garantida por lei acaba por restringir o direito do empregado como comunheiro da invenção de usar e fruir livremente de sua criação. O próximo capítulo cuidará em detalhes do exercício dos atributos da propriedade, inclusive na hipótese de co-propriedade, como é este o caso.

Com relação ao uso de recursos do empregador, PONTES DE MIRANDA pondera que nem toda utilização de recursos do empregador faz recair a norma do artigo 91⁶⁰. Segundo o doutrinador, se dados utilizados disponíveis no empregador são dados públicos, ou se o empregado utilizou aparelhamento do empregador por empréstimo (comodato) ou a título precário, sem que o empregador o tenha fornecido para um propósito específico, ou ainda, se as experiências do empregador foram úteis ao empregado, sem que fosse a intenção de fazê-lo engajar-se na atividade inventiva, não se trataria da hipótese de utilização de recursos prevista na Lei nº 9.279/96, logo, não seria o caso de regime compartilhado. É preciso, neste caso, que o empregado não tenha sido contratado para atividade inventiva, e que esta não tenha ocorrido como incidente do trabalho, ou seja, dentro da atividade da empresa. É quando ocorre a invenção livre, a despeito da ajuda ocasional da empresa, em que não se configura a compropriedade.

A ponderação de PONTES DE MIRANDA é de grande pertinência, pois nem todo o uso de recurso de uma empresa faz supor um regime compartilhado, se assim o fosse isso poderia representar um desbalanceamento de interesses em prejuízo do empregado. Deve-se, pois, averiguar se eventuais dados utilizados, ainda que não fossem exclusivos do empregador, eram estratégicos e de difícil acesso, se o aparelhamento utilizado era extremamente específico ou se uma ferramenta comum, como uma impressora, por exemplo. Também é preciso averiguar se a iniciativa da pesquisa foi do empregado ou da empresa.

⁶⁰ MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. Campinas: Bookseller, 2002. p. 384. t. 16.

Assim, uma série de elementos deve ser levada em conta antes de se concluir se o invento desenvolvido seria ou não compartilhado entre empregador e empregado. A mesma linha de raciocínio aplica-se nas relações entre contratante e contratado, se este último utilizou recursos do primeiro.

Outro aspecto relevante contido no artigo 91 diz respeito à justa remuneração pela licença de exploração exclusiva assegurada ao empregado. A questão parece ter sido descuidada pelo legislador, que não estabeleceu qualquer critério do que seria considerado um valor justo.

BARBOSA⁶¹ suscita, com pertinência, a aplicação dos dispositivos da Lei nº 9.279/96 que versam sobre a licença compulsória⁶², o que não deixa de ser o caso, já que se fala em hipótese de licença automática e que decorre de lei. Desse modo, deverá ser adotado um critério de razoabilidade, com base no valor econômico da licença.

BARBOSA também ressalta que, ao contrário do que possa parecer, a imposição automática de licença em prol do empregador ou contratante, conforme o caso, não importa em desbalanceamento de interesses em relação ao empregado ou contratado, porque a licença não é incondicionada, a própria lei determina sanções e consequências pelo mau uso ou falta de uso.⁶³ De fato, a exploração deve ser iniciada em até um ano contado da data da concessão

⁶¹ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p. 413.

⁶² BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 15 Maio. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 13 Jul. 2009.

Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

(...)

§ 6º No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.

⁶³ BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 15 Maio. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 13 Jul. 2009.

Art. 91 (...)

da licença, sob pena de passar a ser propriedade exclusiva do empregado ou contratado, salvo se a falta de uso se justificar por razões legítimas. Também neste caso pode ser aplicada, por analogia, a regra atinente à licença compulsória que define as justificativas para a falta de uso.⁶⁴

Nas alianças estratégicas para a inovação firmadas entre entidades do setor público e privado, esses dispositivos legais podem ser aplicáveis, de acordo com a modalidade de cooperação estabelecida. O regime de cada hipótese legal será analisado nos próximos itens.

Relevante mencionar que as regras dos artigos 88 a 92 acima elucidadas aplicam-se, igualmente, às entidades da Administração Pública, portanto, incidem estas regras também no âmbito da Lei de Inovação, com será visto no terceiro capítulo deste trabalho.

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

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

Outro aspecto relevante é que a discussão quanto ao regime de titularidade ou co-titularidade entre empregadores e empregados, contratantes e contratados, e também em relação aos estudantes e bolsistas, de forma alguma afeta os direitos de personalidade e de nomeação dos inventores afeta, tão somente, aos direitos patrimoniais de titularidade. Neste sentido, já dizia GAMA CERQUEIRA, que os efeitos “limitam-se aos direitos patrimoniais

§ 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.

⁶⁴ Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:

- I - justificar o desuso por razões legítimas;
- II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou
- III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

relativos à invenção, não alcançando o direito moral do inventor, isto é, o seu direito de ser reconhecido como autor da invenção.”⁶⁵

Neste primeiro capítulo foram apresentados os conceitos de inovação, de alianças estratégicas, o contexto da Lei de Inovação, os métodos de apropiabilidade de bens intangíveis, as patentes como métodos de apropriação, os direitos assegurados pelas patentes a seus inventores e as hipóteses de apropriação originária de patentes por inventores, empregadores e encomendantes de serviços.

Como já foi dito anteriormente, pretende-se neste trabalho investigar o regime de apropiabilidade de inovações por direitos de patentes nos casos de alianças estratégicas para inovação. Assim, verificar como a legislação e doutrina tratam do regime de titularidade de patentes é útil para a compreensão e delineamento dos direitos de cada agente inovador que atue em relações cooperativas. O segundo capítulo tratará, portanto, do regime legal de titularidade de patentes à luz do ordenamento jurídico brasileiro.

⁶⁵ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. 2 v, p. 17.

II. DO REGIME LEGAL DE TITULARIDADE DE PATENTES

2.1. Natureza Jurídica e Fundamentos dos Direitos de Propriedade Imaterial

Para que se possa compreender a extensão dos direitos de propriedade sobre bens intelectuais decorrentes de acordos de P&D, quer sejam em relações subordinadas, colaborativas ou associativas, é preciso, antes, analisar a própria natureza e fundamentos desses direitos de propriedade no ordenamento jurídico pátrio.

As parcerias desverticalizadas para a inovação são práticas bastante recentes no Brasil, ainda permeadas por dúvidas e incertezas por todos os agentes envolvidos. Associada à falta de prática e conhecimento das partes na negociação de contratos para a inovação, a questão da imprevisibilidade dos rumos da pesquisa e dos resultados muito dificulta a predeterminação de aspectos relacionados à titularidade e também de repartição dos resultados econômicos.

As lacunas e omissões contratuais quanto aos direitos e deveres dos titulares no processo inovativo são inúmeras e recorrentes, de forma que é imprescindível o estudo sistematizado do regime legal de propriedade de bens imateriais, incluindo sua natureza jurídica e, por consequência, os direitos e deveres assegurados aos proprietários no silêncio contratual.

Há séculos a doutrina discute a natureza dos direitos sobre bens incorpóreos, particularmente sobre a propriedade intelectual, e ainda nos dias de hoje não há entendimento pacificado. Várias escolas e teorias surgiram buscando definir a natureza desses bens, de forma a delimitar o universo jurídico de direitos e obrigações. Alguns autores consideram que o tema seja de pouco interesse prático, reduzindo-o a mera questão de nomenclatura⁶⁶, contudo, CERQUEIRA refuta que a questão seja tão simplista e sustenta que a compreensão da

⁶⁶ Cf. Gama Cerqueira, mencionando Pouillet (Dessins et modèles, nº 42; Marques de fabrique, nº 136) e a legislação italiana de 1865. CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. v. 1, p. 47.

natureza de um direito dá a tônica da interpretação e aplicação da lei⁶⁷. O autor aponta, ainda, que nas questões não previstas em lei, a percepção da natureza do direito é essencial para a hermenêutica, com aplicação de métodos de analogia e integração com outras leis. E prossegue, afirmando que no campo do direito positivo, o conhecimento da natureza do direito propicia a adequada regulamentação.⁶⁸

Assim é que, no campo dos direitos intelectuais, saber se tais direitos constituem ou não um efetivo direito de propriedade é fundamental para o conhecimento e aplicação do regime jurídico apropriado.

2.1.1. Apanhado Histórico

O tema é controverso, pois, se por um lado, o direito positivo não define explicitamente a natureza do direito sobre bens imateriais, por outro, não faz uso uniforme de terminologias e conceitos.

O sistema de patentes foi introduzido no Brasil com o Alvará de 28 de abril de 1809, pelo regente de Portugal, D. João, curiosamente em época que o Brasil mal possuía indústrias. O Brasil antecipou-se em adotar uma lei específica para regular a concessão de patentes, na sequência de alguns outros países que se debruçaram sobre o tema e adotaram as primeiras legislações de patentes, tendo sido o quarto no mundo a estabelecer a proteção aos direitos do inventor⁶⁹. O objetivo era de fomentar o desenvolvimento e progresso industrial brasileiro

⁶⁷ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. v. 1, p. 48.

⁶⁸ Neste mesmo sentido José Carlos Vaz e Dias salienta que “é reconhecido na doutrina dos direitos civis que definir a natureza desses direitos intelectuais não é matéria puramente acadêmica, na medida em que a natureza jurídica releva a maneira de relacionamento entre as pessoas e as coisas ou bens jurídicos envolvidos, bem como possibilita uma interpretação adequada de regras em discussões e uma clareza na aplicação analógica de outras leis que regem direitos afins. Esses objetivos não seriam possíveis de atendimento se não se conhecesse o devido conteúdo desse direito.” DIAS, José Carlos Vaz. Aspectos Legais Relativos à Co-titularidade de Invenções: O Código Civil e a Lei de Inovação em Perspectiva. **Revista Semestral de Direito Empresarial**. Rio de Janeiro, n. 3, p. 179, Jul./Dez. 2008.

⁶⁹ CERQUEIRA, op. cit., p. 4.

com a garantia de concessão dos chamados privilégios aos “Inventores, e Introdutores, de alguma nova máquina, e Invenção nas Artes”⁷⁰, exclusivos por quatorze anos.

Desde a Constituição do Império, de 1824, os legisladores fugiam ao enfrentamento do tema. Naquela época, reconheceu-se a propriedade dos inventores sobre suas descobertas ou produções, mas não foram tratados os demais direitos abarcados pela propriedade industrial, literária e artística.

A Constituição Republicana de 1891 evitou a palavra propriedade, utilizando, em seu lugar, o verbo ‘pertencer’ e a garantia de ‘direito exclusivo’. Apenas com relação às marcas de fábrica assegurou a propriedade. No mesmo sentido prosseguiram as Constituições de 1934, 1937, 1946 e 1967 e Emenda Constitucional nº 1 de 1969.⁷¹ A Constituição de 1988

⁷⁰ Parágrafo VI do Alvará de 1809, apud CERQUEIRA, op.cit, p. 4

⁷¹ BRASIL. **Constituição (1824)**. Constituição da Política do Império do Brasil. Rio de Janeiro: Secretaria de Estado dos Negócios do Império do Brasil, 1824. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>. Acesso em: 13 Jul. 2009

Art. 179, nº 26: “Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes (sic) remunerará em resarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização”. BRASIL. **Constituição (1891)**. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil . Rio de Janeiro: Secretaria Sala das Sessões do Congresso Nacional Constituinte, 1891. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao91.htm>. Acesso em: 13 Jul. 2009.

Art. 72, §26: Aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito exclusivo de reproduzi-las pela imprensa ou por outro processo mecânico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar.

Art. 72, §27: A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica.

BRASIL. **Constituição (1934)**. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil . Rio de Janeiro: Sala das Sessões do Congresso Nacional Constituinte, 1934. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm>. Acesso em: 13 Jul. 2009.

Art. 113, inc. 18: Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade.

Art. 113, inc. 19: A lei assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial.

Art. 113, inc. 20: Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas é assegurado o direito exclusivo de reproduzi-las. Esse direito transmitir-se-á aos seus herdeiros pelo tempo que a lei determinar.

BRASIL. **Constituição (1937)**. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: [s.n], 1937. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/ccivil/Constituicao/constitui%C3%A7ao37.htm>>. Acesso em: 13 Jul. 2009.

Art. 16, XXI: Compete privativamente à União o poder de legislar sobre os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, marcas e outras designações de origem.

Nota: omissa quanto a direitos de autor.

BRASIL. **Constituição (1946)**. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro:[s.n], 1946. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao46.htm>. Acesso em: 13 Jul. 2009.

também não pôs fim à controvérsia, utilizando ainda forma nebulosa e imprecisa o conceito de propriedade, direito de uso exclusivo e o verbo pertencer:

“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:

(...)

XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:

A proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

(...)

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;”

(grifou-se)

Como se observa no texto constitucional atual, em relação aos autores de obras e inventos não se fala diretamente em propriedade, mas em direito exclusivo de uso, publicação e reprodução⁷². Somente em relação às marcas consta referência explícita à propriedade.

Nas leis especiais sobre marcas, desde 1875, observa-se o uso não uniforme de conceitos e definições, ora como propriedade, ora assegurando uso exclusivo. Por sua vez, as

Art. 141, §17: Os inventos industriais pertencem a seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário, ou concederá justo prêmio ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio.

Art. 141, §18: É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial.

Art. 141, §19: Aos autores de obras literárias, artísticas ou científicas pertence o direito exclusivo de reproduzi-las. Os herdeiros do autor gozarão desse direito pelo tempo que a lei fixar. BRASIL. **Constituição (1967).** Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1946. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm>. Acesso em: 13 Jul. 2009.

Art. 150, §24: A lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial. E-C nº 1 de 1969

Art. 153, §24: A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual.** 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p. 89.

⁷² JUNIOR CRETTELLA *apud* BARBOSA, 2003.

legislações sobre patentes, desde 1830, reconheciam e asseguravam expressamente a propriedade sobre os inventos.

Na esfera dos direitos autorais, a primeira lei específica sobre o tema, o Decreto nº 496 de 1898, também trouxe incertezas no uso das terminologias, pois não utilizou o termo propriedade na definição dos direitos, mas empregou tal nomenclatura em vários outros artigos.

Também o Código Penal de 1890 faz referência, desde aquele tempo, à propriedade literária e artística e a direitos de patentes e marcas. O Código de Processo Penal faz menção aos crimes contra a propriedade imaterial.

O Código Civil de 1916, por sua vez, tratou o direito de autor sob o título de “propriedade literária científica e artística”⁷³ e determinou, em seu artigo 48, que tais direitos são considerados bens móveis, para todos os efeitos:⁷⁵

Art. 48 - Consideram-se móveis para os efeitos legais
 I - os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes;
 II - os direitos de obrigação e as ações respectivas;
 III - os direitos de autor.

⁷³ Capítulo IV - Da Propriedade Literária, Científica e Artística. Artigo 666 revogado pela Lei nº 9.610/98.

⁷⁴ Cf. ESPÍNOLA, Eduardo, Posse, Propriedade, Compropriedade ou condomínio, Direitos Autorais, 2002, p. 523: "O Código Civil regula a propriedade literária, científica e artística, logo em seguida aos dispositivos sobre propriedade material, consagrando-lhe os artigos 649 e 673. No Projeto Coelho Rodrigues, a propriedade literária, artística e industrial era considerada no título sobre os bens em geral (arts. 99-101). O Projeto Bevílaqua preferira a denominação - direito autoral - embora incluísse em seus dispositivos (arts. 757-774) no último capítulo do livro sobre a propriedade. As patentes de invenção e as marcas de fábrica foram reservadas a uma legislação especial. O projeto revisto as contemplara como propriedade industrial, mas o Congresso rejeitou a proposta, aprovando o método do projeto primitivo, de acordo com o direito anterior (Lei nº 496, 1º de agosto de 1898, Carlos de Carvalho, Nova Consolidação, arts. 495-521)".

⁷⁵ "O autor diz que o Código Civil trata o direito do autor como propriedade imaterial e por esta razão lhe traça os lineamentos entre o domínio e os direitos reais sobre a coisa alheia. Isto, porém, observa, não significa desconhecer que haja nesse direito, além de um aspecto real, outro pessoal, que não desprende da própria personalidade do autor." BEVÍLAQUA *apud* CERQUEIRA, 2010, p. 52.

Os Códigos da Propriedade Industrial de 1945⁷⁶ e 1971⁷⁷ asseguravam proteção à propriedade industrial, pela concessão de privilégios, registros de marcas e sinais de propaganda e pela repressão à concorrência desleal.

O breve exame da legislação brasileira sobre o tema até então demonstrava uma tendência a uma teoria de propriedade, porém como nota CERQUEIRA,⁷⁸ nem o recorrente emprego do termo propriedade, e nem mesmo a inserção da matéria relativa ao direito de autor na parte de propriedade do Código Civil de 1916, seriam elementos suficientes para se concluir que o legislador considerasse os direitos intelectuais como propriedade.

O Código Civil de 2002, por sua vez, assim considerou bens móveis:

Art. 83 – Consideram-se móveis para efeitos legais:

- I – os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes;
- (...)
- III – os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.

2.1.2. Teorias sobre a natureza do direito

Possivelmente a razão da controvérsia remonte às origens do que hoje se entende como propriedade intelectual. Em vários países, a concessão de patente e o reconhecimento dos direitos de autor eram formas de concessão discricionária de mercês, recompensas ou privilégios pelos monarcas a seus súditos.

⁷⁶ Art. 6º Os autores de invenção suscetível de utilização industrial terão o direito de obter patente que lhes garanta a propriedade e o uso exclusivo da mesma invenção, de acordo com as condições estabelecidas neste Código.

Art. 88. Será garantido o uso exclusivo de marca de indústria ou de comércio, ao industrial ou comerciante que obtiver o registro de acordo com o presente Código.

⁷⁷ Art. 5º Ao autor de invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial será assegurado o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo, nas condições estabelecidas neste Código.

Art. 59. Será garantida no território Nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acordo com o presente Código, para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade.

⁷⁸ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. v. 1, p. 53.

Somente após o surgimento das primeiras legislações sobre o tema os jurisconsultos ocuparam-se de estudar a natureza do direito. Em princípio, classificaram-na como direito de propriedade, no entanto, logo surgiram outras teorias. Uma delas fundamentava-se na premissa de que o direito de autor decorre de um contrato tácito entre a sociedade e o indivíduo, numa relação obrigacional. Outros consideravam o direito de autor como pessoal, e outros tantos defendiam o surgimento de nova categoria, como preconizava a teoria dos direitos intelectuais de PICARD e a dos direitos sobre bens imateriais, de KOHLER.⁷⁹ Nenhuma das teorias, contudo, resolveu a questão da natureza do direito em cotejo.

CERQUEIRA⁸⁰ analisou cuidadosamente as principais teorias existentes acerca da natureza dos direitos intelectuais em seu Tratado da Propriedade Industrial, abordando, inclusive, o posicionamento da doutrina brasileira até então. Em breve relato, aborda as teorias de COELHO RODRIGUES⁸¹, que considerava o direito de autor como “mera criação da lei”, TOBIAS BARRETO⁸², que o considerava como direito pessoal, CARLOS DE CARVALHO⁸³, que tinha o direito como categoria jurídica própria de direitos intelectuais e LACERDA DE ALMEIDA⁸⁴, que refutou a extensão da propriedade às produções intelectual.

Entretanto, como nota CERQUEIRA, foi BEVILAQUA⁸⁵ quem mais se aprofundou no estudo do tema. Num primeiro momento, inclinou-se pela teoria de TOBIAS BARRETO, por refutar a teoria de propriedade tendo em vista a aparente preponderância da relação pessoal no direito autoral. Em um de seus estudos, BEVILAQUA ressalta o duplo aspecto do direito:

⁷⁹ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. v. 1, p. 54.

⁸⁰ Ibid, p. 77- 78.

⁸¹ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. v. 1, p. 77-78.

⁸² Ibid, loc. cit

⁸³ Ibid, loc. cit

⁸⁴ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. v. 1, p. 54.

⁸⁵ BEVILAQUA *apud* CERQUEIRA, 2010, p. 78.

“é pessoal, porque, realmente, como disse BLUNTSCHLI, “a obra é uma expressão do espírito pessoal do autor, um pedaço de sua personalidade”; é real, porque essa mesma obra tem um valor pecuniário, entra para o acervo de nossos bens, para a composição do nosso patrimônio, e recai sobre uma coisa tangível: o livro, o painel, o fuste da coluna, a estátua, qualquer obra de arte”⁸⁶. Porém, posteriormente viu-se forçado a ceder a novo posicionamento para justificar a orientação assumida no projeto do Código Civil de sua autoria, reconhecendo a natureza de direito real. ”⁸⁷

Ao fundamentar sua própria opinião, CERQUEIRA reconhece a relevância da teoria de KOHLER⁸⁸ na delimitação do objeto de direito e da relação jurídica entre o autor e sua criação, mas insiste que tal teoria não definiu a natureza do direito, apenas considerou-o categoria jurídica nova, em adição aos direitos reais, pessoais e obrigacionais.

Por toda a revisão da literatura sobre o tema, CERQUEIRA⁸⁹ conclui que o direito de autor não constitui direito pessoal, possuindo caráter patrimonial. E por também não considerar-se como direito de obrigação, será, forçosamente, um direito real, logo, um direito de propriedade.⁹⁰

Os oposicionistas à teoria de propriedade argumentam que um bem imaterial não poderia assimilar-se a uma coisa, nem ser objeto de propriedade, que seria apenas sobre coisas corpóreas, materiais.

Contudo, CERQUEIRA ressalta que, mesmo no direito romano, *coisa*, em sentido técnico-jurídico, seria tudo aquilo que pode constituir direito que integra o patrimônio, seja

⁸⁶ loc. cit.

⁸⁷ Assim pronunciou-se: “o atual projeto brasileiro, reconhecendo as dificuldades do assunto, aceitou, por lhe parecer a mais prática, a teoria que considera o direito autoral uma propriedade de caráter especial.. a chamada propriedade intelectual é uma propriedade sui generis”. E prossegue: “(...) sendo grande ousadia quebrar os moldes clássicos, sem o apoio unânime da doutrina dominante, e atendendo às judiciosas ponderações de Ihering, o Projeto de Código Civil colocou o direito autoral entre os direitos reais, porém deixando perceber que um outro aspecto havia nessa relação jurídica, além do círculo do direito das coisas.” IHERING *apud* CERQUEIRA, 2010, p. 78.

⁸⁸ CERQUEIRA, loc. cit

⁸⁹ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. v. 1, p. 81.

⁹⁰ Também neste sentido, Denis Borges Barbosa, em relação ao direito exclusivo assegurado aos autores, registra: “(...) exclusividade que é, por força dos tratados em vigor no país, definido como propriedade ainda que ‘intelectual’, o estatuto constitucional pelo menos da parcela patrimonial do direito autoral é assimilável ao das propriedades. Assim, ambos incisos [XXVII e XXVIII do art. 5º da CF/88] circundam a noção de direitos exclusivos – direitos de cunho patrimonial.

ela corpórea ou incorpórea. E com relação ao direito romano ter restringido a propriedade às coisas corpóreas, CERQUEIRA pondera que os próprios opositores reconhecem haver escapado aos romanos a possibilidade de propriedade sobre bens incorpóreos porque os direitos sobre obras artísticas e literárias não eram de seu tempo, assim, “não havia a necessidade social que provoca a regulamentação jurídica, não tinham a coisa que reclamava o direito”⁹¹.

Portanto, se para os romanos a propriedade recaía apenas sobre os bens corpóreos por desconhecerem os incorpóreos, não se pode concluir que a natureza material seja essencial à noção de propriedade. No direito romano surgiu o conceito da propriedade corpórea, conclui, então, que no direito moderno admitir-se-ia o conceito de propriedade imaterial.⁹²

Mas para que a teoria de propriedade imaterial procedesse em termos práticos, seria necessário averiguar se a natureza da relação jurídica entre o autor e sua obra intelectual se daria nos mesmos moldes da relação entre o proprietário e o bem corpóreo que constitui seu direito, afinal, a característica do direito real é a relação direta e imediata entre a pessoa (sujeito ativo do direito) e a coisa (sobre a qual recai o direito).

No caso do direito de autor, a relação se dá justamente entre o autor e sua obra, sendo esta sujeita ao poder da vontade daquele e constituindo um poder oponível *erga omnes*. Discorre:

“De fato, como classificar de outro modo um direito que abrange todas as relações de que a coisa pode ser objeto? Sob o aspecto de seus elementos constitutivos, o direito de autor só difere do direito de propriedade pela natureza de seu objeto, que é imaterial.”⁹³

CERQUEIRA também aborda outras objeções à teoria da propriedade imaterial que não dizem respeito ao direito em si, mas à sua regulamentação legal. Como exemplo, cita a característica da perpetuidade do direito de propriedade, em contraposição à temporalidade, e

⁹¹ PEREIRA apud CERQUEIRA, 2010, p. 83

⁹² CERQUEIRA, loc. cit

⁹³ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. 1 v, p. 84.

a possibilidade de aquisição originária ou derivada da propriedade corpórea, que não se aplicaria ao direito de autor, dentre outros aspectos. Não obstante supostas divergências, CERQUEIRA sustenta que é intuitivo que a lei regule de maneiras diferentes direitos que recaem sobre objetos diferentes.

Por fim, conclui sua linha de raciocínio, posicionando-se claramente:

"Resumindo tudo quanto nesta parte ficou exposto, podemos dizer que o direito de autor e de inventor é um direito privado patrimonial, de caráter real, constituindo uma propriedade móvel, em regra temporária e resolúvel, que tem por objeto uma coisa ou bem imaterial; denomina-se, por isso, propriedade imaterial, para indicar a natureza de seu objeto."⁹⁴

2.1.3. Propriedade sobre Bens Incorpóreos

O atual Código Civil, em redação recente, de 2002, persistiu omisso em definir analiticamente a propriedade e em determinar se as disposições a ela atinentes alcançariam os bens incorpóreos⁹⁵.

Contudo, como anota BARBOSA⁹⁶ em recentíssima atualização da brilhante obra de CERQUEIRA, o Código Civil de 2002 não seguiu a tradição romanística no sentido de restringir a propriedade às coisas materiais, mas definiu a propriedade em sentido genérico, pela indicação de seus atributos:

Art. 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.⁹⁷

⁹⁴ Ibid, p. 87

⁹⁵ Para Pontes de Miranda, o Código Civil teria superado à resistência de se considerar a propriedade imaterial como objeto de direito real. MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. Campinas: Bookseller, 2002. p. 42. t. 16.

⁹⁶ Nota de atualização de Denis Borges Barbosa . CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. v. 1, p. 86.

⁹⁷ No Código Civil de 1916, empregava-se a palavra bem, cuja significação, segundo Gama Cerqueira, seria mais ampla do que a expressão coisa, compreendendo as coisas corpóreas e incorpóreas. CERQUEIRA, loc cit

Aliás, no latim o termo propriedade, *proprietas*, significa qualidade de próprio, ou ainda o direito de usar, gozar e dispor de uma coisa, sem que seja especificada se a coisa é corpórea ou incorpórea⁹⁸.

Para a apreciação da adequação da teoria dos direitos reais prevista no Código Civil aos bens intelectuais, há que se considerar os princípios gerais de aplicação do direito.

O direito consiste naquele conjunto de normas que servem para regular a conduta humana externa, colateral e coercitivamente. Assim, segundo o tridimensionalismo do direito preconizado por Miguel Reale, toda norma jurídica pressupõe um fato e valor que antecedem à elaboração da própria norma. É, portanto, a norma jurídica geral e abstrata por natureza, para ser capaz de regular a conduta de todo e qualquer indivíduo e sempre com uma finalidade em si própria, para atingir caso específico e concreto⁹⁹.

O entendimento do que consiste a aplicação do direito não é uniforme na doutrina¹⁰⁰. MAXIMILIANO entende que a aplicação do direito consiste em enquadrar um caso concreto na norma jurídica adequada. Para MIGUEL REALE¹⁰¹ relaciona-se com a forma de aplicação que um órgão ou autoridade o faz pelos poderes que lhes são investidos, com a imposição de uma diretriz e, razão de uma competência legal..

No campo da prática jurídica, a analogia consiste em aplicar a uma hipótese não prevista em lei disposição relativa a caso semelhante. Isto porque não podem as normas

⁹⁸ "proprietas, tis, f. proprius. Lit., a property, peculiarity, peculiar nature, quality of a thing (class.): singularum rerum singulae proprietates, Cic. Ac. 2, 18 : terrae caelique, Liv. 38, 17 : definitio genere declaratur, et proprietate qu?dam, Cic. Part. 12, 41 : frugum proprietates, peculiar kinds, Liv. 45, 30 ; Plin. 13, 22, 41, § 121 : linguae, Vulg. Gen. 31, 47 .- B. Transf. 1. Ownership, right of possession, property(post-Aug.): jumenti, Suet. Galb. 7 : Salaminae insulae, Just. 2, 7 ; Dig. 47, 2, 47 : proprietatis dominus, proprietor, ib. 7, 1, 13, § 7 : nuda, Gai. Inst. 2, 30 ; Dig. 7, 4, 2 .- II. Trop., proper signification (post-Aug.): verborum, Quint. 8, 2, 1 sq. ; 10, 1, 21 ; 12, 2, 19 ; 1 prooem. 16; 5, 14, 34." A Latin Dictionary, Founded on Andrews' edition of Freund's Latin dictionary revised, enlarged, and in great part rewritten by Charlton T. Lewis, Ph.D. and Charles Short, LL.D., Oxford. Published by Clarendon Press 1879

⁹⁹ REALE, Miguel. Questões de direito / Miguel Reale, 1981. São Paulo, p.24

¹⁰⁰ AMARAL, Júlio Ricardo de Paula. As lacunas da lei e as formas de aplicação do Direito. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 49, 1 fev. 2001 . Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/30>>. Acesso em: 13 jul 2009.

¹⁰¹ REALE, Miguel. Ibid, p. 25

jurídicas prever absolutamente todas as hipóteses que possam ocorrer no presente e no futuro e que devam ser reguladas, tampouco seria útil que contivessem exagerada minúcia, além da questão da imprevisibilidade pelo legislador de fatos, invenções e institutos que possam vir a existir. Sempre haverá lacunas na lei, mesmo que o texto abranja âmbito mais amplo, de modo que em muitos casos concretos, será preciso considerar outros índices para se extrair o conteúdo da norma.

Com base no sentido primitivo da palavra, proveniente da matemática¹⁰², entende-se por analogia a inferência de um assunto a outro de espécie diversa, com base na presunção de que duas coisas entre si possuam certas semelhanças que possam assemelhar-se a outro mais.¹⁰³ Segundo MAXIMILIANO,

“se entre a hipótese conhecida e a nova semelhança se encontra em circunstâncias que se deve reconhecer como essencial, isto é, como aquela da qual dependem todas as consequências merecedoras de apreço na questão discutida; ou, por outra, se a circunstância comum aos dois casos, com as consequências que da mesma decorrem, é a causa principal de todos os efeitos; o argumento adquire a força de uma indução rigorosa.”¹⁰⁴

Em termos práticos, se é possível verificar em duas coisas similitudes sob um ou vários aspectos, se tais similitudes tiverem ligação com o fato verificável em relação a uma e outra coisa. Isto é, se A assemelha-se a B e se uma proposição é verdadeiro em relação a A, será verossímil que a mesma proposição seja também verdadeira em relação a B.

De acordo com alguns autores, a analogia não se funda na vontade presumida do legislador como já se pensou, mas no princípio da verdadeira justiça, da igualdade jurídica, segundo o qual espécies semelhantes devem ser reguladas por normas semelhantes¹⁰⁵

¹⁰² Platão, Timeu, 31.

¹⁰³ Bain, Prof. Da Universidade de Aberdeen, vol. II, p. 209 e 212, apud Maximiliano, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, 12^a edição, Forense, Rio de Janeiro, 1992, p. 206

¹⁰⁴ Op. Cit, p. 206

¹⁰⁵ COVIELLO, vol. I, p. 82 ; GENY, VOL i. P. 119. Apud. MAXIMILIANO, p. 210.

Na ausência de regras de cotitularidade aos bens intelectuais, seria, portanto, razoável presumir a adoção do princípio de analogia para resolver o que supostamente seriam omissões da Lei nº 9.279/96 - a chamada “Lei de Propriedade Industrial”. No entanto, no caso em tela, é preciso considerar que atualmente, nos diplomas legais específicos em matéria de propriedade industrial e de direitos do autor, o legislador determinou expressamente a equiparação dos direitos neles regulados a bens móveis:

Lei nº 9.279/96

Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.”

Lei nº 9.610/98

“Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para efeitos legais, bens móveis”.

Além de expressamente equiparar os direitos a bens móveis, a Lei de Propriedade Industrial - também trouxe redação uniforme, assegurando aos autores e titulares a *propriedade* de invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais e marcas¹⁰⁶.

Não obstante as definições trazidas em lei específica, ainda nos dias de hoje discute-se doutrinariamente se, no âmbito do Código Civil, bens incorpóreos podem ser objeto de direito real.

O ilustre doutor ORLANDO GOMES¹⁰⁷ aponta corrente que sustenta que as produções do espírito do domínio das letras, artes, ciências ou indústria são objeto de uma forma especial de propriedade, a propriedade literária, científica e artística, e também a propriedade industrial, em relação às quais não se aplicariam as numerosas regras do regime jurídico que regula a propriedade no universo dos direitos reais.

¹⁰⁶ Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. (...)

Art. 94 Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. (...)

Art. 129 A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. (...)

¹⁰⁷ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 20.

E mais adiante afirma:

“O fenômeno da propriedade incorpórea explica-se como reflexo do valor psicológico da ideia de propriedade, mas, embora esses direitos novos tenham semelhança com o de propriedade, porque também são exclusivos e absolutos, com ela não se confundem. A afirmação é tecnicamente falsa. Poderiam enquadrar-se, contudo, numa categoria à parte, que alhures denominamos quase-propriedade.”¹⁰⁸

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA recapitula que pela concepção universitária de GIERKE, bens incorpóreos poderiam ser objeto de propriedade; em contraposição, MARTIN WOLFF restringe a propriedade às coisas corpóreas.¹⁰⁹ PEREIRA pondera que se trata apenas de uma questão de terminologia e que a noção do direito de propriedade pode estender-se aos direitos e bens incorpóreos.

SERPA LOPES¹¹⁰ qualifica o conceito de propriedade como elástico. E esclarece:

“É certo que, em puro rigor, a condição de sujeito de direito sobre bens incorpóreos se designa por outros apelidos. É certo, também, que os direitos de autor, na atualizada revisão terminológica e conceitual desbordam da relação dominial. Mas a amplitude semântica do vocabulário jurídico não repugna designar a titularidade dos direitos sobre bens incorpóreos como “propriedade”.¹¹¹

PONTES DE MIRANDA¹¹², por sua vez, assevera que bens imateriais passaram a ser suscetíveis de direitos dominiais e de outros direitos reais e classifica a propriedade intelectual e industrial como novos direitos dominiais.

Sobre o tema, DENIS BORGES BARBOSA concorda que os direitos intelectuais constituem forma de propriedade, porém alerta que sua fundamentação constitucional é mais complexa que a propriedade clássica e que seu exercício é também mais condicionado e limitado:

¹⁰⁸ Ibid, p. 112.

¹⁰⁹ Ibid, p. 97.

¹¹⁰ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 97

¹¹¹ Ibid, p. 97.

¹¹² MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. Campinas: Bookseeller, 2002. t. 16.

“a raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual são muito menos naturais e muito mais complexos do que a propriedade romanística; (...), disto resulta que – em todas as suas modalidades – a propriedade intelectual é ainda mais funcional, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade.¹¹³

E, mais adiante, reiterando a propriedade intelectual como um efetivo direito de propriedade, pondera:

“Mas a tradição tem reservado a palavra “propriedade” ao controle sobre coisas, ou bens tangíveis; por uma extensão relativamente moderna, admite-se falar de propriedade intelectual, propriedade industrial, propriedade comercial, etc., para descrever direitos exercidos com relação a certos bens intangíveis.”

Por todo o exposto, e ante a ausência de regulação própria que seja absolutamente suficiente para dirimir todas as possíveis hipóteses do regime de propriedade imaterial, forçoso reconhecer o enquadramento da doutrina de direitos reais à relação entre os autores e inventores e seus respectivos bens de propriedade intelectual, na ausência disposições legais específicas, ainda que sob certas condições e particularidades que não atingem a propriedade corpórea tradicional.

Ao incluir disposição expressa na legislação específica equiparando os direitos de propriedade industrial e bens móveis, o que poderia ser considerada omissão, abre caminho para a aplicação direta do Código Civil e suas disposições de condomínio na doutrina de direitos reais ao tema. Não se trata de aplicação por analogia, pois não se está diante de situações de certas semelhanças, em que aplica a analogia para suprir lacunas legais. No caso em tela, o legislador expressamente equiparou a natureza do direito, dirimindo, assim, controvérsias atinentes a matéria.

¹¹³ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p. 20.

Assim sendo, o estudo desenvolvido ao longo deste trabalho fundamenta-se à luz dos direitos reais e da legislação específica da matéria atinente à propriedade intelectual.

2.2. A doutrina dos Direitos Reais em relação aos Direitos de Propriedade Intelectual

Ao buscar a satisfação de suas necessidades, o homem procura na natureza apropriar-se de coisas que lhe são úteis e ao mesmo tempo raras a ponto de reservá-las para si. O que é abundante na natureza, como o ar e a água, não causa no homem a necessidade de apropriação.¹¹⁴ Contudo, há coisas que por um vínculo jurídico e psicológico às pessoas, lhes são úteis e caras e, assim, passam a integrar seus respectivos patrimônios¹¹⁵.

De acordo com VENOSA, o direito das coisas cuida da relação de senhoridade, poder, titularidade, que liga a pessoa à coisa, abrangendo o direito de propriedade – o ápice do direito patrimonial – e os demais direitos reais. O autor ressalta o aspecto psicológico que se estabelece entre a pessoa e a coisa, que requer a regulamentação legal.¹¹⁶

Ao definir o direito, SILVIO RODRIGUES ensina:

“É o direito que se prende à coisa, prevalecendo com a exclusão da concorrência de quem quer que seja, independendo para o seu exercício da colaboração de outrem e conferindo ao seu titular a possibilidade de ir buscar a coisa onde quer que se encontre, para sobre ela exercer seu direito. Uma vez estabelecido o direito real, em favor de alguém, sobre certa coisa, tal direito se liga ao objeto, adere a ele de maneira integral e completa, com se fosse uma ferida ou cicatriz calcada em sua face. Representa, enfim, como direito subjetivo que é, um conjunto de prerrogativas sobre a coisa, de maior ou menor amplitude.”¹¹⁷

ORLANDO GOMES, por sua vez, diz que o direito real “regula o poder dos homens sobre os bens e os modos de sua utilização econômica”¹¹⁸

¹¹⁴ RODRIGUES, Silvio. Direito civil: Direito das coisas. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 5 v, p. 1.

¹¹⁵ VENOSA, Silvio de Salvo. **Direito civil**: direitos reais. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 5 v , p. 3. (Coleção de Direito Civil)

¹¹⁶ Ibid, p. 4.

¹¹⁷ RODRIGUES, Silvio. Direito civil: Direito das coisas. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 5 v, p. 5.

¹¹⁸ GOMES, Orlando. **Direitos Reais**. 19.ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 19.

Levando-se em consideração os conceitos doutrinários e pela revisão das explanações anteriormente abordadas, tem-se que, sendo os bens intelectuais (*i*) vinculados juridicamente a pessoas, (*ii*) capazes de satisfazer a necessidade humana e sendo, ainda, (*iii*) economicamente apreciáveis, estão sujeitos ao enquadramento jurídico na ordem dos direitos reais, na falta de previsão legal em lei específica.

Por outro lado, mesmo reconhecendo a natureza de direito real sobre os bens imateriais, não se pode desprezar a existência de certas peculiaridades, muito próprias a esses tipos de bens, o que requer tratamento jurídico próprio.

A Lei de Propriedade Industrial, a Lei de Direito Autoral e a Lei do Software desempenham a função de regulamentar os direitos sobre bens intelectuais, cada qual com seu enfoque, de forma a estabelecer o modo de aquisição desses bens, o regime de direitos e obrigações e seus limites temporais e espaciais.

JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS¹¹⁹ ressalta que para a determinação da noção proprietária sobre direitos intelectuais, é necessário estabelecer os contornos elementares da propriedade privada, os quais evidenciam quatro aspectos estruturais, a saber:

- a)** O objeto do direito de propriedade intelectual, que o referido autor salienta como sendo não apenas as criações intelectuais aplicadas diretamente na indústria e comércio, notadamente os direitos de propriedade industrial (patentes, desenhos industriais e marcas), como também as obras autorais que não necessariamente se inserem diretamente na indústria e comércio (músicas, livros, obras de arte, etc.);
- b)** a sujeição à Teoria dos *Numerus Clausus*, que determina expressamente as hipóteses de bens jurídicos abarcados pelo universo dos direitos reais¹²⁰;

¹¹⁹ DIAS, José Carlos Vaz. Aspectos Legais Relativos à Co-titularidade de Invenções: O Código Civil e a Lei de Inovação em Perspectiva. **Revista Semestral de Direito Empresarial**. Rio de Janeiro, n. 3, p.192, Jul./Dez. 2008.

- c) os atributos da propriedade e sua inter-relação com os direitos intelectuais; e
- d) a perspectiva jurídica que assegura ao titular o poder de reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua, com direito de uso, gozo e fruição.

O objeto do direito de propriedade deve ser considerado no contexto das relações jurídicas em que o objeto será também um bem jurídico voltado para satisfazer a vontade humana e/ou que possa ser economicamente apreciável, seja material ou imaterial. Mesmo os imateriais podem ter valoração patrimonial e assim devem ser amparados pelo ordenamento jurídico, sendo considerados para certos efeitos, ainda que não para todos, bens de propriedade.

As criações advindas da mente humana enquadram-se no contexto das relações jurídicas para satisfazer a vontade humana, com vistas ao desenvolvimento econômico e social. Tanto na seara das tecnologias voltadas na indústria e comércio quanto das obras criativas relacionadas à arte, estética e lazer, esses bens imateriais integram relações de cunho econômico, constituem ativos, incorporam patrimônios, sendo, assim, verdadeiros bens jurídicos.

¹²⁰ Código Civil de 2002 - BRASIL. Lei nº10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 11 Jan. 2002. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 13 Jul. 2009.

Art. 1.225. São direitos reais:

I - a propriedade;

II - a superfície;

III - as servidões;

IV - o usufruto;

V - o uso;

VI - a habitação;

VII - o direito do promitente comprador do imóvel;

VIII - o penhor;

IX - a hipoteca;

X - a anticrese.

XI - a concessão de uso especial para fins de moradia; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

XII - a concessão de direito real de uso. (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

[Nota da autora: Este artigo enumera taxativamente os tipos de direitos reais, dentre eles, o de propriedade que é objeto deste estudo.]

No entanto, pela doutrina dos direitos reais, nem todos os bens jurídicos podem ser objeto das relações jurídicas dos direitos reais, mas somente aqueles expressamente previstos pelo legislador. Neste sentido, o professor CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA¹²¹ anota:

“O aspecto igualmente preponderante na caracterização de direitos reais é a sua limitação legal. Somente o legislador (no Código ou em lei extravagante) pode criá-los (*numerus clausus*). A convenção ou a vontade dos interessados não tem esse poder.”

Assim é que o Código Civil de 2002 determina expressamente o que constitui direito real:

Art. 1.225. São direitos reais:

- I - a propriedade;
- II - a superfície;
- III - as servidões;
- IV - o usufruto;
- V - o uso;
- VI - a habitação;
- VII - o direito do promitente comprador do imóvel;
- VIII - o penhor;
- IX - a hipoteca;
- X - a anticrese.
- XI - a concessão de uso especial para fins de moradia; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)
- XII - a concessão de direito real de uso. (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

Na enumeração taxativa da lei civil encontra-se a propriedade e, como visto anteriormente, tanto a Lei de Propriedade Industrial quanto a Lei de Direitos Autorais equiparam expressamente os direitos por ela regulados a bens móveis, sendo que a Lei de Propriedade Industrial foi além, ao estabelecer redação uniforme e clara para chamar os direitos por ela tutelados de propriedade, também em consonância com a redação já utilizada na Constituição Federal no tocante às marcas.

Passa-se agora ao estudo pormenorizado da aplicação do regime de direitos reais à propriedade intelectual, levando em conta os aspectos estruturais acima elencados.

2.2.1. Definição e Atributos da Propriedade

¹²¹ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2003 p. 84

Os atributos da propriedade são aquelas faculdades que recaem diretamente sobre ela, a que está sujeito seu titular de modo completo e exclusivo.

Como já foi dito em outra oportunidade, o Código Civil não define expressamente a propriedade, mas delimita seus direitos. Vale transcrever novamente o dispositivo legal em questão, que é bastante claro em seus elementos:

Art. 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
(grifou-se)

Numa definição analítica de propriedade, expressa por CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “a propriedade é o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e reivindicá-la de quem injustamente a detenha”. E o autor cita o respectivo conceito romano: “*dominium est ius utendi et abutendi, quantenus iuris ratio patitur*”.¹²² Em outras palavras, a propriedade constitui um direito, que compreende o poder de agir usando, gozando ou dispendendo da coisa: *ius utendi, fruendi e abutendi*. É a perspectiva econômica da propriedade.

Neste sentido, o uso, a fruição e disposição da coisa são atributos inerentes à propriedade. O chamado *ius utendi* consiste na prerrogativa de uso da coisa de acordo com a vontade do proprietário e de excluir estranhos deste uso. “*Consiste na faculdade de colocar a coisa a serviço do titular, sem modificação na sua substância.*”¹²³ O *ius fruendi*, está associado à prerrogativa de aproveitar os frutos naturais e civis da coisa e de explorá-la economicamente, aproveitando seus produtos. Neste sentido dispõe Código Civil:

Art. 1232. Os frutos de demais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, couberem a outrem.

¹²² PEREIRA, Caio Mário da Silva Op. Cit. p. 91.

¹²³ SÁ PEREIRA *apud* PEREIRA, 2003, p. 93.

Ius abutendi, por sua vez, está relacionado ao direito de dispor da coisa, podendo aliená-la a qualquer título: doação, venda ou troca, podendo ainda, consumi-la, transformá-la, alterá-la e mesmo destruí-la, desde que isso não implique em procedimento anti-social.¹²⁴ O *ius abutendi* envolve também o poder de gravar a coisa de ônus e submetê-la a serviço alheio.¹²⁵

O exercício dos atributos da propriedade no caso dos direitos de propriedade industrial é perfeitamente compatível, na medida em que o titular do direito (inventor) é livre para usar, fruir, aproveitar os frutos de suas criações. VAZ E DIAS esclarece que

“os atributos da propriedade intelectual são idênticos àqueles exercidos pela exploração corpórea (concepção material), sendo que as únicas diferenças estão em relação à natureza de seu objeto, que é imaterial.”¹²⁶

Na propriedade intelectual, é admitido ao titular do direito a possibilidade de usufruir, gozar e dispor de um bem, o que ocorre quando um inventor / titular / criador faz uso ou explora diretamente seu direito e aproveita os frutos gerados pelo mesmo, podendo, ainda, licenciá-lo / autorizar seu uso por terceiros, de forma gratuita ou onerosa. O exercício dos atributos é, a rigor, idêntico ao de um bem corpóreo.

No entanto, por sua natureza imaterial, há certas limitações de ordem temporal e territorial, que são inerentes ao seu conteúdo, sem, contudo, afastar a adequação dos atributos da propriedade.

¹²⁴Cf. PEREIRA, op. cit., p. 95. Não significa abusar da coisa, destruindo-a injustificadamente. Vale recordar que a Constituição Federal de 1988 preconiza a função social da propriedade:

Art. 160. A ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com base nos seguintes princípios:

(...)

III – Função social da propriedade.

¹²⁵ SÁ PEREIRA *apud* PEREIRA, 2003, p. 95.

¹²⁶ DIAS, José Carlos Vaz. Aspectos Legais Relativos à Co-titularidade de Invenções: O Código Civil e a Lei de Inovação em Perspectiva. **Revista Semestral de Direito Empresarial**. Rio de Janeiro, n. 3, p.187, Jul./Dez. 2008.

A primeira limitação diz respeito ao prazo do direito, que é estabelecido por força de lei. Patentes marcas, desenhos industriais, cultivares, topografias e direitos autorais – todos com vigência por prazo determinado.

A segunda limitação é territorial e justifica-se pela necessidade de se estabelecer limites geográficos a algo intangível. Estabelecer limites territoriais é necessário e esse aspecto ganha relevância no exercício dos atributos da propriedade no mundo globalizado.

A perspectiva jurídica dos atributos prevista no artigo 1.228 está relacionada ao poder de reaver a coisa (*rei vindicatio*), que é o poder do proprietário de buscar a coisa nas mãos de quem injustamente a possua.¹²⁷

No caso dos direitos de propriedade intelectual é reafirmado no poder conferido aos autores e inventores de agir contra aqueles que utilizem ou reproduzam suas criações indevidamente, sendo admitidas ações possessórias e reivindicatórias, na forma do Código de Processo Civil.

No campo da propriedade industrial, a Lei nº 9.279/96 introduziu a ação de adjudicação de patentes e registros de marcas.¹²⁸ A ação de adjudicação é cabível em caráter alternativo à ação de nulidade de patente ou registro de marca, sempre que a aquisição de tais direitos por terceiro tenha ocorrido com uso de má-fé. O propósito desta ação é, justamente, reaver o bem imaterial injustamente possuído por outrem, com a determinação da

¹²⁷“O direito de sequela é o que tem o titular de direito real de seguir a coisa em poder de todo e qualquer detentor e possuidor. Para significá-lo, em toda a sua intensidade, diz-se que o direito real adere à coisa como a lepra ao corpo (*uti lepra cuti*)”. GOMES, Orlando. **Direitos Reais**. 19.ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 19.

¹²⁸ Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente.

Art. 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

§ 1º A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

§ 2º No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

transferência forçada da propriedade em favor de seu legítimo proprietário. A regra da Lei de Propriedade Industrial se coaduna com o determinado na Convenção da União de Paris.¹²⁹

A natureza jurídica da ação de adjudicação de patentes e marcas é similar a das ações possessórias, conforme já sacramentado por nossos tribunais.¹³⁰

2.2.2. Características

2.2.2.1. Relação entre pessoa e coisa

Conforme já apontado, o direito real consiste numa relação entre o titular (pessoa) e a coisa, logo, seu exercício independe da colaboração de terceiros. Também no caso dos bens intelectuais, tal característica encontra-se presente, pois o exercício da propriedade estabelece-se em bases diretas entre o autor / inventor ou mesmo o titular cessionário do direito, e o bem intelectual de sua propriedade. É diferente do que ocorre no caso dos direitos pessoais, ou obrigacionais, em que a relação jurídica é pessoal, entre credor e devedor.

2.2.2.2. Efeito *erga omnes*

Outra característica dos direitos reais é que é oponível contra todos indiscriminadamente (efeito *erga omnes*), o que confere ao seu titular a prerrogativa do direito de sequela, para perseguir a coisa nas mãos de quem quer que a detenha injustamente e apreendê-la para sobre

¹²⁹ Artigo 6 septies

“1) Se o agente ou representante do titular de uma marca pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência em seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento. (...)"

¹³⁰ DANNEMANN, Gert Egon; MAGALHÃES, Katia Braga. A ação de Adjudicação na nova Lei da Propriedade Industrial. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**. São Paulo, n. 39, p. 3, Mar./ Abr. 1999.

BARBOSA, Denis Borges; et al. (Orgs.). **Reivindicando a Criação Usurpada: A Adjudicação dos Interesses relativos à Propriedade Industrial no Direito Brasileiro**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010

ela exercer seu direito (direito de sequela). É, portanto, um direito oponível a quem quer que o ameace ou dele se aproprie.

Nos casos de apropriação indevida, cabe ação de reivindicação, ação real, que tem como pressuposto o domínio. Tratando-se de bens intelectuais, a oponibilidade frente a terceiros e a prerrogativa do direito de sequela são igualmente cabíveis.

"Art. 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I – produto objeto de patente;

II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente." (grifou-se)

A lei confere, ainda, ao titular da patente o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto.¹³¹

Os mesmos direitos são assegurados aos titulares de desenhos industriais, nos termos da lei.¹³² Com relação às marcas, a lei assim assegura os direitos do titular:

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de
I - ceder seu registro ou pedido de registro;
II - licenciar seu uso;
III - zelar pela sua integridade material ou reputação. (grifou-se)

Reforçando os direitos do titular de patentes e marcas, a lei tipifica como crimes o uso ou reprodução não autorizada da patente, desenho ou marca protegida, o que confere ao titular a

¹³¹ "Art. 44 Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

("...)"

¹³² "Art. 109 A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido. Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II, e IV do art. 43."

prerrogativa de também propor ação criminal contra o infrator, inclusive ação de busca e apreensão.

Também nos casos de direito de autor, a lei determina a necessidade de prévia e expressa autorização do autor da obra para que terceiros dela façam uso, sob pena de se sujeitarem à busca e apreensão de exemplares, interrupção de transmissões e execuções, além do pagamento de indenizações e sanções criminais.¹³³

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

- I - a reprodução parcial ou integral;
- II - a edição;
- III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações;
- IV - a tradução para qualquer idioma;
- V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;
- VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra;
- VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;
- VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:
 - a) representação, recitação ou declamação;
 - b) execução musical;
 - c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;
 - d) radiodifusão sonora ou televisiva;
 - e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva;
 - f) sonorização ambiental;
 - g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;
 - h) emprego de satélites artificiais;
 - i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados;
 - j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas;

¹³³ "Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver 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, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior. "Art. 105. 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.

Art. 106. 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."

IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;
 X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.
 (grifou-se)

Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor.
 Parágrafo único. Os comentários ou anotações poderão ser publicados separadamente.
 (grifou-se)

Art. 102. 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. (grifou-se)

Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido.
 Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos.

2.2.2.3. Exclusividade

A exclusividade é outro aspecto do direito real, no sentido de que não se pode fazer recair mais de um direito real de mesmo conteúdo sobre a mesma coisa. Note-se que no caso do condomínio, que será estudado em detalhes mais adiante, o direito real é um só, dividido entre os vários comunheiros. Essa característica está associada ao poder de proibir que terceiros exerçam direitos de propriedade sobre a coisa que lhe é exclusiva (*jus prohibendi*), ou colocando de outra maneira, está relacionada ao exercício do direito sem concorrência de outrem. Neste sentido, PEREIRA esclarece que:

“A propriedade, como expressão da senhoria sobre a coisa, é excludente de outra senhoria sobre a mesma coisa, é exclusiva: *plures eamdem rem in solidum possidere non possunt*. Só accidentalmente vige a co-propriedade ou condomínio (...)¹³⁴”

A redação da Lei de Direitos Autorais reproduz diretamente os atributos da propriedade, assegurando a exclusividade:

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.

¹³⁴ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2003 p. 93.

Com relação às marcas, a lei também é expressa em assegurar o direito exclusivo.

Art. 129 A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. (...)

Quanto às patentes e desenhos industriais, apesar da lei não mencionar expressamente o direito exclusivo, é este decorrência lógica da extensão do direito, na medida em que conferem a seus titulares o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de reproduzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto ou processo objeto de patente ou desenho industrial, conforme o caso. Trata-se, portanto, de direito de exclusiva de conteúdo negativo ou não positivo.¹³⁵

2.2.2.4. Absolutismo

O direito romano consagrava a propriedade como absoluta, sendo o individualismo levado a último grau e a doutrina nos dias de hoje reconhece a influência dessa concepção no direito moderno de propriedade, que, no entanto, veio sendo mitigada ao longo do tempo¹³⁶.

VENOSA, analisando justificativas para a mitigação do absolutismo, comenta:

“ensina a história recente que, se a negação da propriedade privada contraria o anseio inarredável do homem e conduz o Estado ao fracasso, não é com o puro individualismo que serão resolvidos os problemas jurídicos e sociais”

Diz-se que o direito é absoluto, na medida em que o proprietário tem amplo poder sobre a coisa, podendo fazer uso da mesma como bem lhe aprouver. Assim determina o Código Civil: "Art. 1231. A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário."

¹³⁵ BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. t.2. seção [14], § 2.3.

¹³⁶ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2003 p. 102.

Em sentido similar dispõe o art. 544 do Código Civil francês: “*la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas une usage prohibé par les lois ou par les règlements*”.

O Código Civil português também faz menção ao caráter absoluto da propriedade: “*A propriedade presume-se absoluta enquanto o contrário não se provar.*”¹³⁷

Cumpre notar que PEREIRA discorda de que o conceito “absoluto” seja adequado, na medida em que não comporta ressalvas e a própria definição do Código Napoleônico limita: “*desde que delas não se faça uso proibido pelas leis e regulamentos*”. Assim, PEREIRA assinala que a plenitude do direito não se revela incompatível com as limitações que se lhe impõe.¹³⁸

Neste ponto, convém salientar que a evolução histórica dos direitos de propriedade se deu no sentido de constante redução dos direitos de proprietário, pelo equacionamento do individual e do social.¹³⁹ Ao longo dos tempos, o domínio vem sofrendo restrições de diversas ordens¹⁴⁰, são as chamadas limitações da propriedade, que serão revisadas no item 2.2.3 abaixo.

2.2.2.5. Perpetuidade

Outra característica que se observa na propriedade, é a perpetuidade, que está relacionada ao caráter absoluto da propriedade. Em teoria, a doutrina aponta que a propriedade só se extingue pela vontade do dono ou por disposição da lei.

Acerca da perpetuidade, CUNHA GONÇALVES esclarece:

¹³⁷ RODRIGUES, Silvio. **Direito civil:** Direito das coisas. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 5 v, p. 79.

¹³⁸ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil.** Rio de Janeiro: Forense, 2003 p. 90

¹³⁹ VENOSA, Silvio de Salvo. **Direito civil:** direitos reais. 10. ed. v. 5. São Paulo: Atlas, 2010, p. 3. (Coleção de Direito Civil).

¹⁴⁰ RODRIGUES, Silvio. **Direito civil:** Direito das coisas. 27. ed. v. 5. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 85.

“A propriedade é um direito perpétuo, isto é, de duração ilimitada, embora seja transmissível por contrato, sucessão ou outros meios legais. A transmissão é, até, um dos meios de tornar durável a propriedade, por tempo indefinido, visto que o adquirente é o sucessor do transmitente, a título singular ou universal; para aquele passam todos os direitos que este tinha na coisa transmitida. Por isso, a perpetuidade não significa que uma coisa deve pertencer sempre ao mesmo titular, o que seria impossível, visto que os homens duram, em regra, menos do que as coisas de que são proprietários.”¹⁴¹

No entanto, conforme já foi abordado em tópico anterior, nem todas as características da propriedade romanística se adéquam à “moderna” propriedade intelectual. E mesmo em relação à propriedade tradicional, RODRIGUES argui a extinção por força de lei, nas hipóteses de perecimento da coisa,¹⁴² desapropriação ou usucapião. No caso dos direitos de propriedade intelectual, estão eles sujeitos aos prazos de vigência estabelecidos em lei¹⁴³, o que representa uma peculiaridade da propriedade intelectual na doutrina dos direitos reais.

2.2.3. Limitações

A função social da propriedade requer a imposição de certas limitações à atuação do proprietário no ordenamento jurídico. Cada vez mais, há leis que interferem na propriedade, além de restrições de ordem administrativa. A essência das restrições é de proteger o patrimônio histórico, a flora, a fauna, o equilíbrio ecológico e, também, o equilíbrio econômico. O fundamento da restrição está no próprio dispositivo que consagra o direito:

“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 de propriedade;

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social.”

(grifou-se)

¹⁴¹ GONÇALVES *apud* RODRIGUES, 2002, p. 85.

¹⁴² Art 78 cc 16 do CC. - BRASIL. Lei n°10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 11 Jan. 2002. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 13 Jul. 2009.
¹⁴³

Há limitações legais que derivam da natureza do direito e que estão relacionadas à noção de abuso de direito, na medida em que os direitos são concedidos ao homem para serem usados dentro de sua finalidade. A utilização abusiva não é amparada pelo ordenamento jurídico que até pode vir a impor-lhe o ônus de reparar o prejuízo causado.

Por esta razão, os atributos da propriedade (usar, gozar e dispor), absolutos na teoria romanística, são limitados em razão de sua finalidade, do interesse social, e dos direitos de terceiros. Assim determinam os §§ 1º e 2º do artigo 1.228 do Código Civil:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

As restrições legais, como o próprio nome diz, são aquelas impostas por lei, tendo em vista a função social. No campo da propriedade clássica (bens corpóreos), as restrições legais afetam (i) o absolutismo da propriedade pela multiplicação de servidões legais de interesse privado e outras restrições no uso e gozo do domínio; (ii) a exclusividade, observando-se uma tendência no direito moderno ao desmembramento da propriedade, (iii) a perpetuidade, com as nacionalizações, por exemplo, que trazem para o domínio do poder público bens que se encontravam no patrimônio do particular.

No universo da propriedade intelectual, as restrições legais são claras. No caso das patentes, fica bastante evidente que o caráter absoluto da propriedade pode ser mitigado por questões de interesse público, na medida em que a lei impõe condições de uso, tendo em vista a ordem econômica e questões de interesse público.

Desta forma, o uso abusivo, ou com abuso de poder econômico, ou ainda, a falta de uso sem justificativas legítimas, podem sujeitar a patente a um licenciamento compulsório, o que, em última instância, pode levar a patente à caducidade - forma legal de extinção da patente.¹⁴⁴ Também no caso das marcas há previsão legal de caducidade, pela simples falta de uso após os primeiros cinco anos de vigência ou por cinco anos consecutivos.

Para titulares estrangeiros, a falta de um procurador domiciliado no país, com poderes para representá-los também pode ser uma causa de extinção de patentes, desenhos e marcas, fator que também afeta o caráter absoluto da propriedade.

A exclusividade é afetada, por exemplo, nos casos de licenciamento compulsório de patentes e a perpetuidade na fixação legal dos prazos de vigência dos direitos de propriedade intelectual, mas neste caso, findo o prazo de vigência a propriedade passa ao domínio público e não ao poder público.

Há, ainda, as limitações voluntárias, que são decorrentes da convenção entre as partes. Como exemplo cita-se as servidões, o usufruto, as cláusulas de inalienabilidade ou impenhorabilidade e incomunicabilidade em doações e testamento.

2.3. Condomínio ou Copropriedade ou Comunhão

O estudo mais aprofundado da correlação entre a doutrina de direitos reais e a propriedade intelectual é de grande contribuição para o delineamento dos direitos em matéria de copropriedade de direitos intelectuais. Isto porque, a titularidade compartilhada, especialmente em relação a patentes, carece de dispositivos em lei específica que a regulem. Assim, é preciso recorrer às disposições acerca do instituto do condomínio, previstas no

¹⁴⁴ Lei nº 9.279/96, art. 68 e seguintes. - BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 15 Maio. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 13 Jul. 2009.

Código Civil e, subsidiariamente, ao quanto previsto acerca de coautoria na Lei Autoral. Esta seção será, assim, integralmente dedicada às regras sobre condomínio.

O condomínio ocorre quando há diversos sujeitos ativos (divisão dos sujeitos) em relação a uma propriedade (indivisão do objeto). Na definição de PEREIRA, “Dá-se condomínio, quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente, sobre o todo e cada uma de suas partes.”¹⁴⁵

Para MARIA HELENA DINIZ¹⁴⁶,

“determinado direito poderá pertencer a vários indivíduos ao mesmo tempo, hipótese em que se tem a comunhão. Se esta recair sobre um direito de propriedade, ter-se-á o condomínio ou co-propriedade.”

No mesmo sentido ensina HELY LOPES MEIRELLES¹⁴⁷:

“O condomínio é o direito de propriedade de duas ou mais pessoas sobre as partes ideais de uma mesma coisa indivisa (pro indiviso). É a forma anormal de propriedade – como diz Clóvis (Bevilaqua) -, em que o sujeito do direito não é um indivíduo, que exerce com exclusão dos outros; são dois ou mais sujeitos, que exercem o direito simultaneamente”

A doutrina anota uma contradição entre a noção de propriedade – exclusiva e exclusivista – e o condomínio – assentado na comunidade de direitos¹⁴⁸. No direito romanístico era algo visto com bastante estranheza.¹⁴⁹ Contudo, as situações sociais do cotidiano fizeram surgir a necessidade da comunhão e, embora considerada uma exceção ao sistema propriedade, doutrina moderna sustenta que o condomínio não se contradiz com o

¹⁴⁵ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 175.

¹⁴⁶ DINIZ, Maria Helena. **Código civil anotado. 8. ed. atual de acordo com o novo Código civil**. (Lei n. 10.406, de 10-1-2002) - São Paulo: Saraiva, 2002

¹⁴⁷ MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito de Construir**. São Paulo: Malheiros, p. 18-19. Apud DIAS, José Carlos Vaz. Aspectos Legais Relativos à Co-titularidade de Invenções: O Código Civil e a Lei de Inovação em Perspectiva. **Revista Semestral de Direito Empresarial**. Rio de Janeiro, n. 3, p. 192, Jul./Dez. 2008

¹⁴⁸ PEREIRA, loc. cit

¹⁴⁹ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 175.

conceito de exclusividade, pois o direito de propriedade é uno, do qual cada coproprietário possui uma parte ideal.¹⁵⁰

A copropriedade implica numa pluralidade de sujeitos que exercerão conjuntamente sobre a coisa os atributos a ela inerentes. PEREIRA afirma que o poder jurídico é atribuído a cada condômino sobre a integralidade da coisa, sendo assegurada a exclusividade jurídica ao conjunto de coproprietários¹⁵¹.

No entanto, como ressalta RODRIGUES¹⁵², mesmo sendo reconhecido, aceito e regulamentado, condomínio sempre foi visto pela doutrina como forma anormal de propriedade, na iminência de se resolver. E justifica:

“Esse preconceito contra o condomínio, legado de séculos de tradição, funda-se na já justificável repugnância da inteligência individualista pela admissão de um sistema plural de propriedade, já na convicção de ser impossível um harmonioso funcionamento da comunhão. Por esta razão, decerto, é que o ordenamento jurídico faculta a qualquer dos condôminos, a todo o momento, pôr termo à indivisão, determinado, no art. 1320 do Código Civil, que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum.

Pela a concepção romanística, o condomínio, de fato, representa uma anormalidade, na medida em que afeta a plenitude do exercício dos direitos sobre a coisa por um único indivíduo, que irá compartilhar o exercício de seus atributos com os demais consortes e, para que esta situação seja juridicamente possível, a lei civil precisou estabelecer as bases jurídicas deste exercício conjunto, o que implica em estabelecer regras e restrições quanto ao uso, gozo e disposição do bem.

Por esta razão é que a legislação estabeleceu certos direitos e deveres sobre a relação dos condôminos, certas faculdades que afetam o relacionamento entre eles, dentre as quais está o exercício do poder jurídico de reivindicar de terceiros a exclusividade de uso do bem,

¹⁵⁰ RODRIGUES, Silvio. **Direito civil**: Direito das coisas. 27. ed. v. 5. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 196.

¹⁵¹ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 175

¹⁵² RODRIGUES, op. cit

bem como a devolução da coisa adquirida injustamente. Assim é que qualquer condômino pode defender a posse do bem e impedir quaisquer óbices à livre utilização desse bem.

A Lei de Propriedade Industrial assegura ao titular da patente o direito de impedir o uso e exploração da patente por terceiro:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Pela Lei de Direitos Autorais é assegurado ao autor o direito exclusivo de usar, fruir e dispor da obra, dependendo de prévia e expressa autorização do autor qualquer forma de utilização e exploração.

Desta forma, o exercício do poder jurídico pelo coproprietário para fazer valer esses direitos é assegurado independentemente de anuência prévia dos demais, já que o objetivo é a preservação do bem jurídico para a o uso por todos os demais.

Também se admite o uso e gozo por cada consorte de maneira independente, desde que respeitada a natureza da coisa. Em caso de bem indivisível, cada consorte pode dele fazer uso integralmente e dar o destino que deseja, desde que não exclua ou limite o uso pelos demais consortes.

Tratando-se de patentes, os consortes podem livremente determinar quem fabricará, quem comercializará, em quais territórios/mercados, de acordo, portanto, com as regras do Código Civil.

Aliás, o acordo entre as partes pode evitar resultado indesejado no livre uso de invenções tecnológicas pelos consortes. Mediante acordo entre os consortes, pode-se prevenir uma concorrência indesejada entre os cotitulares capaz de limitar a exploração da invenção tecnológica e a comercialização no mercado, com potencial perda pecuniária. Além disso, a convenção previne que cotitulares menos empreendedores beneficiem-se à custa dos esforços de outros mais empreendedores. Um desequilíbrio neste sentido privilegiaria aqueles cotitulares que apresentam um significativo grau de empreendedorismo ou que já mantenham em sua estrutura canais de distribuição já organizados para a exploração do produto tecnológico, assim, a convenção pode equilibrar discrepâncias. Ainda, permite-se a manutenção da lucratividade para os cotitulares menos ativos ou que possuem uma capacidade inventiva melhor do que para os negócios, quando convencionado o compartilhamento de lucros.”

É preciso considerar que, tradicionalmente, o condomínio sempre foi fonte de discórdias. Segundo RODRIGUES “como fonte de demandas e ninho de brigas, situação anômala, cuja existência não se pode negar, mas que fora melhor não existisse”¹⁵³. O homem tem dificuldades de compartilhar, por isso a lei nos dispositivos acima traz regras que facilitam a extinção do condomínio. Os demais consortes não podem se opor à extinção. Trata-se de direito potestativo.

Sobre o mesmo tema, ORLANDO GOMES esclarece:

“Razões de ordem social, econômica e jurídica aduzem-se para justificar a faculdade livre de exigir a divisão da coisa comum. O condomínio é, segundo alguns, *mater rixarum*, sendo, portanto, socialmente conveniente evitar as desinteligências e conflitos que provoca. As dificuldades de administração da coisa revelam, por outro lado, que é economicamente desinteressante conservar indefinidamente o estado de indivisão. Por fim, alega-se que o condomínio possui estruturação jurídica complexa, que se choça com a forma normal de propriedade, além de importar o

¹⁵³ RODRIGUES, Silvio. **Direito civil:** Direito das coisas. 27. ed. v. 5. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 196.

sacrifício de um dos caracteres desse direito: a exclusividade. Daí o interesse do legislador em forçar sua extinção.”¹⁵⁴

Atento à delicada relação que ocorre no condomínio, o legislador cuidou para que a coisa comum pudesse ser dividida pelos condôminos a qualquer tempo:

Art. 1320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.

§1º Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de cinco anos, suscetível de prorrogação ulterior.

§2º Não poderá exceder de cinco anos a indivisão estabelecida pelo doador ou testador.

§3º A requerimento de qualquer interessado e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo.

Sendo indivisível a coisa ou se esta vier a se tornar imprópria a sua finalidade pela divisão, e se os comunheiros não quiserem adjudicá-la a um só, indenizados os outros, a coisa será vendida.

A indivisibilidade da coisa está ligada a dois critérios: substância e valor econômico¹⁵⁵ FACHIN comenta que “se a divisão que se quer nelas operar alterar-lhes a substância ou ainda modificar significativamente seu valor econômico, dir-se-á que são coisas indivisíveis.”¹⁵⁶

Assim, quanto à forma, a comunhão pode ser *pro diviso* e *pro indiviso*. Na primeira, a comunhão existe juridicamente, mas não de fato. Existe uma mera aparência de condomínio. Nesta hipótese, cada coproprietário possui uma parte certa e específica da coisa.

Na comunhão *pro indiviso*, não havendo a localização em partes certas e determinadas, não havendo a individualidade, a comunhão é de direito e de fato e todos os condôminos permanecem na indivisão.

¹⁵⁴ GOMES, Orlando. **Direitos Reais**. 19.ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 244.

¹⁵⁵ LOTUFO apud FACHIN, 2003.

¹⁵⁶ FACHIN, Luiz Edson; AZEVEDO, Antônio Junqueira de (Coord.). **Comentários ao Código Civil**: parte especial - direito das coisas (arts. 1.277 a 1.368). São Paulo: Saraiva, 2003. 15 v, p. 206.

No caso de patentes, serão essas sempre unas e indivisíveis sob o ponto de vista jurídico, em razão do próprio escopo de seu objeto, de sua intangibilidade.¹⁵⁷ Assim é que o escopo da patente é fundamentado no princípio da unidade de invenção, e por isso a existência de mais de um objeto numa patente é causa de nulidade. Durante o processo de patenteamento, quando há mais de um conceito inventivo contido no pedido, é possível dividi-lo em dois ou mais, evitando-se, assim, um fundamento de nulidade.¹⁵⁸

Patentes são, portanto, bens imateriais indivisíveis por natureza. A própria Lei de Propriedade Industrial estabelece isso claramente:

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

Contudo, mesmo sendo indivisível, dado o caráter intangível das patentes, é possível seu uso por mais de um titular ao mesmo tempo. Consiste numa particularidade da propriedade imaterial. A Lei de Propriedade Industrial é clara também quanto à admissão da cotitularidade, em seu artigo 6º, § 3º:

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

(...)

¹⁵⁷ Na década de 80, foi pleiteado o licenciamento compulsório de uma patente da Monsanto em favor de empresa paranaense denominada Nortox Agro-Química S/A com base na falta de uso de uma parte do escopo de proteção da patente. Como estratégia de defesa, a Monsanto tentou renunciar à parte da patente que não utilizada. Sobre a questão, o INPI assim pronunciou-se em parecer:

“Uma patente será sempre una e indivisa, no sentido legal, sem que haja necessidade de unidade do processo produtivo (...) Se algumas vezes é possível – técnica e fisicamente – exploração parcelada de uma patente, não é nunca possível juridicamente sua exploração parcial, na proporção em que isso implica no uso injurídico do monopólio concedido (...) Aliás, como claramente estipulado no Código da Propriedade Industrial, uso parcial não é em nenhuma hipótese uso efetivo, nem para efeito de caducidade, nem para efeito de licença. O INPI agiu corretamente, como de Direito e de Lei, ao conceder a licença. O emérito Dr. Juiz *a quo* muito bem andou ao manter o ato da concessão. Quanto a esdrúxula tese da concessão da licença obrigatória só para a parte em desuso, em nenhum momento as normas legais admitem tal hipótese.” BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. t. 2. cap. 6 , seção [19], § 2. 5.

¹⁵⁸ Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

I - faça referência específica ao pedido original; e

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

(...).

GAMA CERQUEIRA explica a hipótese com bastante clareza e objetividade:

“A patente de invenção pode ser concedida conjuntamente a mais de uma pessoa, denominado-se, então, patente coletiva ou comum. A hipótese verifica-se, geralmente, quando a invenção resulta da colaboração de duas ou mais pessoas que trabalham em comum para a consecução do mesmo fim. Pode dar-se, também, quando várias pessoas sucedem ao inventor, adquirindo o direito de requerer patente para invenção ainda não privilegiada, ou ainda, no caso de cessão parcial desse direito pelo inventor. Para haver colaboração é necessário que os inventores cooperem efetivamente na realização do invento, conjugando os seus esforços, e que tenham a intenção de tornar comum o resultado obtido. A colaboração pode revestir modalidades diversas. Ora é caracterizada pelo concurso intelectual dos colaboradores nas investigações, estudos e experiências, ora pelo concurso material de um deles, concorrendo com o auxílio da sua experiência e de seus conhecimentos para a realização da idéia ou concepção do outro. Outras vezes, cada colaborador encarrega-se de uma parte dos estudos e experiências ou trabalha independentemente nas mesmas pesquisas, tendo em vista o resultado a atingir.”¹⁵⁹

Assim, a compropriedade de patentes pode advir do desenvolvimento conjunto da invenção por duas ou mais pessoas, ou da atuação colaborativa de duas ou mais sociedades e/ou entidades, pela sucessão legítima ou testamentária, ou ainda, na hipótese de cessão parcial dos direitos, alienação ou outros modos de transmissão.

Aceita-se, na compropriedade, o desmembramento dos atributos da propriedade, sendo possível convencionar o exercício das de faculdades uso, gozo e a disponibilização do bem intelectual dentre os cotitulares.

2.3.1. A aplicação da lei civil nas questões de cotitularidade dos direitos de propriedade intelectual

À luz do conceito de propriedade e considerações acerca da aplicação da doutrina dos direitos reais à propriedade imaterial, parece pacífica a possibilidade de copropriedade de

¹⁵⁹ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial** – 2ª ed, ver. e atualizada / por Luiz Gonzaga do Rio Verde, João Casimiro Neto. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais Ltda, 1982

patentes, reforçada pela ausência de vedação legal.¹⁶⁰ Tanto é assim, que, como dito, o artigo 6º, §3º da Lei de Propriedade Industrial indica que a patente pode ser requerida por todas ou qualquer das pessoas que a tenham realizado conjuntamente.

O estudo desenvolvido até este momento procurou demonstrar que os bens de propriedade intelectual são considerados, para efeitos legais, como bens móveis e, por esta razão, a aplicação da lei civil no que diz respeito às questões de titularidade e cotitularidade não só é compatível, com também é juridicamente adequada, e boa parte da doutrina acompanha tal orientação.

Neste sentido, GAMA CERQUEIRA já dizia:

“A propriedade do inventor é, portanto, de caráter mobiliário. Daí resulta que os direitos do inventor estão sujeitos às normas de direito comum relativas à propriedade móvel e por elas se regulam quando omissa a lei especial.”¹⁶¹

DENIS BORGES BARBOSA, em parecer emitido como Procurador Geral do INPI em 1988 em processo de averbação de licença de patente opinou sobre o tema no seguinte sentido:

Identificando "propriedade" e "monopólio", dentro do campo específico do direito positivo brasileiro e no que toca a patentes, não excluímos, porém a ação subsidiária dos preceitos que regem, no direito comum, a propriedade das coisas físicas. É fácil entender. Pelo processo integrativo do sistema jurídico (*jus abhorret vacuum*) a carência de normas num setor da juridicidade é suprida pelas normas mais adequadas, do setor mais compatível.

Ora, as "propriedades" das patentes são direitos absolutos, exclusivos, de caráter patrimonial. Onde encontraremos normas relativas a figuras jurídicas similares, senão nas disposições referentes com direitos reais? Na inexistência de normas específicas e na proporção em que as regras aplicáveis a coisas tangíveis o são a atividades humanas, os direitos reais serão paradigma dos direitos de propriedade industrial.

¹⁶⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, , 2010, p. 1345. t. 2. seção [8], § 5.

¹⁶¹ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010, 1 v, p. 86.

É necessário enfatizar, pois, que só serão aplicáveis às normas de direito real se compatíveis com a natureza própria dos privilégios industriais. Onde são incompatíveis, é vedada a aplicação.¹⁶²

A opinião do então procurador do INPI foi concluída no sentido de que se aplicam a lei civil e as regras de direitos reais ao regime de titularidade de patentes com restrições, observadas as peculiaridades de cada caso. Aliás, neste mesmo sentido já fazia ressalva o mestre GAMA CERQUEIRA¹⁶³:

"Dada, porém, a natureza especial da propriedade das invenções, que se exerce sobre bens imateriais, os preceitos do direito civil relativos ao condomínio não tem rigorosa aplicação nesta matéria".

Adicionalmente, a lei civil regula de forma bastante completa sobre as mais diversas situações jurídicas relacionadas ao condomínio e por esta razão a aplicação desta lei no regime de cotitularidade de direitos de propriedade industrial, notadamente de patentes que é o foco principal deste estudo, é de grande utilidade.

A Lei Direita Autoral, por outro lado, não é omissa quanto à questão da coautoria, e traz regras, inclusive, diferenciadas sobre a matéria em relação à lei civil. Há quem defenda que as regras da lei autoral deveriam incidir para regular questões de cotitularidade de propriedade industrial por, supostamente, existir maior afinidade entre os temas.

Considera-se, porém, que a aplicação da lei civil seria mais adequada, por ser mais completa e abrangente do que a lei autoral, além de existir consolidada teoria de que os bens intelectuais são bens móveis sujeitos ao regime dos direitos reais e, portanto, da lei civil.

¹⁶² BARBOSA, Denis Borges. **Comunhão de Patentes**, 1984. p. 2. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/titularpj.pdf>> Acesso em: 05 Jun. 2010.

¹⁶³ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. v. 2. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010, p. 13.

Mesmo no caso da lei autoral, esta regula aspectos bastante restritos sobre cotitularidade, conforme será visto nesta seção, sendo que para quaisquer questões não previstas da lei autoral, e não ausência de convenção entre as partes, a lei civil deve ser aplicada.

As questões acima aduzidas serão tratadas com mais profundidade nas próximas seções.

2.3.2. Exercício dos Atributos da Propriedade no Condomínio

Sob o regime de condomínio, cada comunheiro atua como proprietário exclusivo e ordinário da coisa em relação a terceiros. Em relação aos próprios consortes, o direito de cada um depara-se com direito igual dos demais, de maneira que o uso da coisa comum não pode invadir o interesse do demais.

O exercício dos atributos sobre a propriedade no condomínio, dada a situação especial gerada pela pluralidade subjetiva de sujeitos, é permeado por limitações legais, que geram direitos e deveres para cada consorte. São estes:¹⁶⁴

2.3.2.1. Direitos:

- a) Cada condômino pode usar livremente a coisa, de acordo com sua finalidade, e sobre ela exercer os direitos compatíveis com a indivisão: trata-se do *jus utendi*, atribuído a todos os condôminos. O limite no exercício deste direito é não impedir o exercício do mesmo direito pelo consorte, sendo certo que os limites não estão taxativamente arrolados em lei. A coisa comum deve ser usada conforme seu destino, natureza e finalidade, sendo vedadas modificações que afetem a substância da coisa, sua destinação econômica ou a forma tradicional de

¹⁶⁴ Amparado na doutrina do professor Caio Mário da Silva Pereira. PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 177 - 179.

exploração. SÍLVIO DE SALVO VENOSA¹⁶⁵ anota que cabe à maioria decidir o destino da coisa, quer seja para desfrutá-la, emprestá-la ou alugá-la e que o exercício do direito do condômino deve sujeitar-se e harmonizar-se com o interesse da maioria. Computa-se a maioria de acordo com a fração de quotas ideais, que se presumem iguais na ausência de convenção sobre o tema. Assim reza o Código Civil:

Art. 1314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender sua posse e alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la.

Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.

Pela revisão do dispositivo legal indicado depreende-se que cada coproprietário pode exercer os atributos de uso e gozo da propriedade, ressalvadas as hipóteses em que se requer o consentimento dos demais condôminos, quais sejam: cessão da posse e uso ou fruição do bem a terceiros.

Também no âmbito de patentes, cada cotitular é livre para utilizar o invento, respeitada sua natureza e finalidade. Inclusive, desde que compatível, é possível, por exemplo, que determinada tecnologia seja utilizada em mais de um segmento de mercado ou indústria ou mesmo tempo por mais de um consorte.

Cada coproprietário de uma patente possui iguais direitos sobre a invenção, podendo cada um emprega-la e explorá-la como bem lhes aprouver, instalando, fabricando, vendendo, enfim, explorando da forma que a natureza da invenção permitir, e podendo daí auferir os lucros dessa exploração, sem a necessidade de recíproco consentimento dos demais cotitulares.

¹⁶⁵ VENOSA, Sílvio de Salvo; AZEVEDO, Álvaro Villaça. (Coord.). **Código Civil Comentado**: direito das coisas, posse, direitos reais, propriedade, artigos 1.196 a 1.368. São Paulo: Atlas, 2003. 12 v.

Com base no mesmo fundamento, conforme comenta VAZ E DIAS, a aplicação das regras de condomínio do Código Civil pode ser eficaz para invenções tecnológicas¹⁶⁶.

Curioso observar que o mesmo não ocorre no regime de coautoria de obras literárias, artísticas e científicas, tratando-se de obras indivisíveis. O usufruto de tais obras não é livre e ilimitado, por força da lei específica que regula a matéria – a Lei de Direitos Autorais. O artigo 32 determina a necessidade de prévia autorização dos demais coautores:

Art. 32 Quando uma obra feita em regime de coautoria não for divisível, nenhum dos coautores, 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.

§1º Havendo divergência, os coautores decidirão por maioria.

§2º Ao coautor dissidente é assegurado o direito de não contribuir para as despesas de publicação, renunciando a sua parte nos lucros, e o de vedar que se inscreva seu nome da obra.

§3º Cada coautor pode, individualmente, sem aquiescência dos outros, registrar a obra e defender seus próprios direitos contra terceiros

O parágrafo 1º do já citado artigo 32, determina que as questões atinentes ao uso e destinação devem ser decididas por maioria.

Neste caso, havendo divergência, o coautor dissidente não está obrigado a contribuir com as despesas para publicação, mas também renuncia sua parte nos lucros, e ainda, lhe é assegurado vedar a inscrição de seu nome na obra (parágrafo 2º). O regime diferenciado justifica-se em razão do direito personalíssimo associado a toda obra autoral, que por sua vez está relacionado aos direitos morais do autor.

Como se sabe, os direitos autorais abarcam direitos de ordem patrimonial e moral. Os direitos patrimoniais do autor correspondem aos atributos da propriedade,

¹⁶⁶ DIAS, José Carlos Vaz. Aspectos Legais Relativos à Co-titularidade de Invenções: O Código Civil e a Lei de Inovação em Perspectiva. **Revista Semestral de Direito Empresarial**. Rio de Janeiro, n. 3, p. 192, Jul./Dez. 2008.

ou seja, os direitos de utilizar, fruir e dispor da obra. Já os direitos morais estão relacionados aos aspectos pessoalíssimos vinculados ao nome, honra e reputação do autor.

Na medida em que há um regime de coautoria, o aspecto moral condiciona o exercício do aspecto patrimonial, pois o uso da obra implicará na exposição de direitos personalíssimos dos demais coautores. Por esta razão é que o artigo 23 da Lei de Direitos do Autor determina que os coautores ajustarão sobre o exercício de seus direitos, salvo convenção em contrário¹⁶⁷.

Acerca da possibilidade de convenção em contrário, VAZ E DIAS comenta que os negócios jurídicos envolvendo direitos autorais privilegiam a convenção entre as partes, sendo aplicável a lei nas lacunas e omissões das transações entre as partes, e faz alusão ao princípio previsto no artigo 4º da lei autoral:

Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre direitos autorais.

As únicas exceções à necessidade de prévio consentimento são quanto ao registro da obra e defesa dos próprios direitos, hipóteses que não afetam os direitos morais dos demais coautores.

Além da questão do uso direito pelos coautores, que sob a égide da Lei dos Direitos do Autor requer anuência prévia dos demais coautores, VAZ E DIAS também aponta outra divergência relevante entre o tratamento do Código Civil acerca do condomínio e da Lei de Direitos do Autor acerca da coautoria. cotitular

Sob o ponto de vista estratégico em caso de parcerias tecnológicas, o regime da Lei de Direitos do Autor permite um maior controle quanto ao uso compartilhado de obras do que o regime da lei civil, isso, repita-se, se não houver convenção entre as partes em sentido diverso.

¹⁶⁷ "Art. 23 Os co-autores da obra intelectual exercerão, de comum acordo, os seus direitos, salvo convenção em contrário."

- b) Cada condômino pode alhear sua parte ideal da coisa, observado o direito de preferência dos demais consortes.

A possibilidade de alienação da parte ideal de cada condômino está prevista no artigo 1.314, acima citado. Tal possibilidade projeta-se no âmbito da titularidade e não da comunhão. Cada condômino tem a propriedade individual sobre sua parte ideal da coisa indivisa, podendo alheá-la sem a anuênciia dos demais. A lei, contudo, assegura o direito de preferência aos demais consortes, na forma do artigo 504 do Código Civil, *in verbis*:

Art. 504. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento de venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência. (grifou-se)

Como visto, no caso de coisa indivisível os demais consortes têm direito de preferência na oferta, em igualdade de condições, sob pena de possibilidade de desfazimento do negócio. Assim também ocorre no caso da co-propriedade de patentes. No entanto, tratando-se de coisa divisível, o consorte possui total liberdade para alienar seu quinhão.

No caso de invenções tecnológicas, esta regra é de especial relevância, uma vez que as relações estabelecidas no processo de desenvolvimento tecnológico em geral são bastante próprias, de caráter *intuitu personae*, em que importa não só os investimentos pecuniários realizados, mas também o aporte de capital intelectual empregado. Portanto, aos consortes de uma invenção é assegurado o direito de preferência em relação a terceiros, quando for cedido um quinhão da invenção.

Para tanto, é imprescindível a prévia comunicação aos demais consortes da iniciativa de alienar o quinhão para que possam se manifestar pela concordância,

discordância, ou para adquirir o quinhão. Desta maneira os consortes podem manter o controle da invenção e prevenir o mau uso por terceiros estranhos à relação.

Com relação à possibilidade de se gravar a parte indivisa do bem, nota-se por interpretação do §2º do artigo 1.420 que a lei só autoriza o gravame com o consentimento dos demais:

Art. 1.420 Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese; só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca.

(...)

§2º A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real, na sua totalidade, sem o consentimento de todos; mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte a que tiver.

(grifou-se)

RODRIGUES ressalta que a jurisprudência tem rejeitado essa limitação por não implicar, ainda que indiretamente, qualquer prejuízo aos demais¹⁶⁸, visto que o gravame incide tão-somente sobre a parte ideal do condômino.

Vale notar que também no caso de locação, o condômino tem preferência em relação ao estranho.

c) Cada condômino pode reivindicar a coisa comum de terceiro, independentemente do interesse, ação ou anuênciam dos demais, e em relação à integralidade da coisa, e não apenas à quota-partes¹⁶⁹ de cada um.

2.3.2.2. Deveres:

a) Não se pode alterar a coisa comum sem a anuênciam dos demais.

O dever de não alterar a coisa sem a anuênciam dos demais está relacionado ao direito de usar livremente a coisa, nos limites de sua finalidade e destinação. Este dever vincula-se a um comportamento de respeito necessário na comunhão. Há orientação

¹⁶⁸ RODRIGUES, Silvio. **Direito civil**: Direito das coisas. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 5 v., p. 199.

¹⁶⁹ Cada condômino detém uma quota, ou fração ideal da coisa, o que não significa uma parcela material, física, desta.

jurisprudencial no sentido de que um condômino não pode alterar a coisa sem o consentimento dos demais, se o fizer, caberá desfazimento do condomínio.¹⁷⁰ Não se pode dar posse, uso ou gozo da propriedade a estranhos sem a anuência dos demais.

O parágrafo único do artigo 1.314 aduz que nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos. Depreende-se, assim, da interpretação desse dispositivo que os demais coproprietários têm direito de preferência em obter posse, uso ou gozo da fração ideal de um dos coproprietários.

VAZ E DIAS ressalta que tal regra também é adotada no âmbito do direito societário, no caso de cessão de quotas sociais para terceiros alheios à sociedade. E cita as anotações de MODESTO CARVALHOSA¹⁷¹:

“Em primeiro lugar, deu aos sócios total liberdade para regular a cessão no contrato social, sendo-lhes permitido estipular restrições ou estabelecer regime de livre cessão de quotas. Porém, em caso de omissão do contrato, o Código Civil adotou posição singular. Para as cessões de quotas realizadas entre os próprios sócios, a cessão dar-se-á sem necessidade de aprovação dos demais. Por sua vez, para as cessões de quotas externas, realizadas entre sócio e terceiro, estabeleceu a presente norma que sua eficácia fica condicionada a “não oposição” de titulares de mais de um quarto do capital social. Esse dispositivo deve ser lido à luz do princípio constitucional da livre disponibilidade patrimonial (art. 5º, XXII, da CF/88) e da plena liberdade de associar-se e de não permanecer associado (art. 5º, XX, da CF/88)”

Tratando-se de coisa indivisível, é necessário obter a anuência dos demais condôminos para dar posse, uso ou gozo da coisa a estranhos. Contudo, a boa doutrina considera que a recusa no consentimento não pode ser arbitrária e injustificada, sob pena de ferir o princípio constitucional da livre disponibilidade patrimonial. A discordância no consentir deve ser razoável, ou seja, não pode ser intransigente de forma a impedir a liberdade constitucionalmente assegurada ao proprietário de um

¹⁷⁰ FACHIN, Luiz Edson; AZEVEDO, Antônio Junqueira de (Coord.). **Comentários ao Código Civil:** parte especial - direito das coisas (arts. 1.277 a 1.368). São Paulo: Saraiva, 2003. 15 v, p. 179.

¹⁷¹ Cf. DIAS, José Carlos Vaz. Aspectos Legais Relativos à Co-titularidade de Invenções: O Código Civil e a Lei de Inovação em Perspectiva. **Revista Semestral de Direito Empresarial**. Rio de Janeiro, n. 3, p. 197, Jul./Dez. 2008.

bem de sua disponibilidade patrimonial, caso contrário estará sujeita a questionamentos e mesmo perda de eficácia por determinação judicial.

Trazendo a matéria à propriedade intelectual, trata-se da hipótese de licenciamento de direito de uso, quer seja a título gratuito ou oneroso. Entende-se que também nesta situação é indispensável a oferta aos demais cotitulares para o exercício do direito de preferência ou consentimento destes para oferta a terceiros. A justificativa é manutenção do controle do exercício dos atributos da propriedade e a necessidade de se preservar a exploração econômica do bem nas mãos de um grupo restrito, prevenindo-se a pulverização de seu objeto, que pode acirrar a competição e prejudicar a lucratividade dos cotitulares face a terceiros¹⁷², ou ainda, uma posição de vantagem competitiva.

Com efeito, ao exigir o consentimento dos demais comunheiros para que se dê posse, uso ou gozo da propriedade a terceiros é a clareza das relações e o conhecimento da extensão dos respectivos direitos, como anota DENIS BORGES BARBOSA:

Vê-se que o bem jurídico tutelado pelo antigo Art. 633 (repetido, no pertinente, pelo parágrafo único do art. 1314 do CC 2002) é a clareza das relações jurídicas, o direito, que cada um tem, de conservar líquido e distinto seus direitos patrimoniais. O destinatário principal da norma é o complexo fundiário, e sua raison d'être é enraíza na terra. É um preceito de direito agrário.

- b)** Cada condômino tem o dever de concorrer para as despesas comuns, na proporção de suas respectivas quotas-partes, tanto para a conservação da coisa (reparações, restaurações, remunerações de funcionários, impostos, taxas, etc.), quanto para por termo à indivisão (custas judiciais e cartorárias, honorários advocatícios, etc.):

¹⁷² Cf. DIAS, José Carlos Vaz. Aspectos Legais Relativos à Co-titularidade de Invenções: O Código Civil e a Lei de Inovação em Perspectiva. **Revista Semestral de Direito Empresarial**. Rio de Janeiro, n. 3, p. 198, Jul./Dez. 2008.

Art. 1315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar o ônus a que estiver sujeita.

Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos.

Portanto, as despesas de conservação ou divisão da coisa devem ser repartidas na proporção da parte de cada condômino, bem como o ônus a que a coisa estiver sujeita.

Esta regra é perfeitamente aplicável também nos casos dos direitos de propriedade intelectual, sujeitos ao pagamento de taxas oficiais e anuidades, especialmente as patentes, sujeitas a pagamentos periódicos. Na ausência de convenção, todos os cotitulares concorrem para o pagamento de taxas de manutenção de forma proporcional à sua participação na titularidade. Por esta razão, ao se estabelecer o regime de cotitularidade, é importante que seja fixado o percentual de participação de cada um, ou, no silêncio, presumir-se-á participação em iguais proporções.

Se uma dívida for contraída por um dos condôminos, serão todos responsáveis, cada um na proporção de seu quinhão, mas se a dívida for contraída por apenas um dos condôminos, será este responsável perante o credor, tendo, porém ação de regresso em face dos demais consortes (*de in rem verso*). Cabe notar que a obrigação do condômino é *propter rem*, ou seja, tem como fonte o fato da titularidade sobre a coisa, transmitindo-se ao seu sucessor a título singular e extinguindo-se pelo abandono da coisa.

Se não quiser concorrer com o pagamento das despesas, deve renunciar à sua parte ideal. Se nenhum dos demais consortes quiser assumir o ônus da parte que renunciou, a solução é a extinção do condomínio, com sua divisão,¹⁷³ mas neste caso,

¹⁷³ Art. 1316. Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte ideal. § 1º Se os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas, a renúncia lhes aproveita, adquirindo a parte ideal de quem renunciou, na proporção dos pagamentos que fizerem.

retorna o renunciante ao domínio à sua titularidade sobre o bem, até que se proceda à divisão¹⁷⁴.

Questão polêmica surge se apenas um ou alguns dos cotitulares arca com as despesas de registro e manutenção. Estaria o direito de titularidade dos demais comprometido? Esse entendimento não parece encontrar guarida na lei civil. Com efeito, aquele ou aqueles titulares que arcaram com despesas teriam o direito de reaver proporcionalmente o que foi pago, porém não ocorre a decadência do direito. Neste sentido, DENIS BORGES BARBOSA, ao discorrer sobre questões relativas à comunhão de patentes ensina¹⁷⁵:

“A aplicação das regras referentes ao condomínio, quanto ao pagamento de anuidade de privilégios de invenção, levaria a que o titular, que as pagou, tivesse direito de reaver o pago, como teria qualquer retardatário (Art. 624 e 640; Art. 891). Mas não ocorreria, por isto, decadência do direito do titular relapso.

A solução alvitrada pelo ora licenciador, de que se consolidaria nele o privilégio, tendo-o abandonado o comunheiro, não encontra guarida no Art. 624; neste passo, especificamente, a lei brasileira se distanciou das legislações que determinam que a falta de pagamento dos ônus da coisa importe, para o consorte inadimplente, em perda do direito (vide Clóvis, Comentários op. cit., Art. 624).

Poder-se-ia, quiçá, trazer a hipótese de usucapião, a se admitir tal possibilidade jurídica. Mas não é o que se arguiu nos autos.

Resta, a exemplo do que já se fez na seção anterior, examinar se são compatíveis tais regras com os parâmetros próprios à propriedade industrial.

Direitos absolutos, exclusivos, patrimoniais, são tanto aqueles derivados do privilégio quanto os de uma relação jurídica real característica, prevista no Código Civil sob o título de condomínio. Em nada fica afetada a natureza puramente concorrencial do privilégio, no caso específico, se for aplicada a regra do direito comum.

Ainda que não aplicada, aliás, sabendo-se que, a anuidade é uma obrigação indivisível a que são obrigados ambos titulares, a solução, meramente obrigacional não discreparia da já apontada (Art. 891).

Assim é que não cabe alegar o pagamento, feito por um só consorte, para configurar a consolidação do direito privilegial no adimplente.”

§2º Se não há condômino que faça os pagamentos, a coisa comum será dividida.

¹⁷⁴ Como anota Fachin, “configura-se aí uma renúncia submetida a uma condição resolutiva – ainda que imprópria –, uma vez que, caso não haja assunção dos débitos pelos demais condôminos, a renúncia deixa de produzir efeitos, retornando as partes ao *stato quo ante*, com a peculiaridade, todavia, de que o bem será dividido.” FACHIN, Luiz Edson; AZEVEDO, Antônio Junqueira de (Coord.). **Comentários ao Código Civil: parte especial - direito das coisas (arts. 1.277 a 1.368)**. São Paulo: Saraiva, 2003. 15 v, p. 186.

¹⁷⁵ BARBOSA, Denis Borges. **Comunhão de Patentes**. 1984. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/82.doc>. Acesso em 05 jun 2010

Ademais, conforme artigo 1316 do Código Civil, fica esclarecido que somente com a renúncia por um dos condôminos é que sua respectiva parte ideal aproveitará aos demais:

Art. 1.316. Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte ideal.

§ 1º Se os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas, a renúncia lhes aproveita, adquirindo a parte ideal de quem renunciou, na proporção dos pagamentos que fizerem.

§ 2º Se não há condômino que faça os pagamentos, a coisa comum será dividida.

Portanto, em matéria de despesas para registro e manutenção de patentes também são adequadas as regras do Código Civil, sendo certo que aquele cotitular inadimplente não correrá o risco de perder a sua parte, mas estará obrigado a ressarcir os demais.

- c) Se todos os condôminos contraírem dívida em conjunto, sem especificar a parte de cada um e sem que se estipule solidariedade, considera-se que cada qual responde proporcionalmente ao seu quinhão.

Assim determina o artigo 1.317 do Código Civil, que trata de obrigações contraídas por todos os condôminos perante terceiros. Logo, a responsabilidade de cada condômino frente a terceiros será limitada por seu quinhão, a menos que seja convencionada a solidariedade no condomínio, ocasião em que o credor poderá ação de regresso deste condômino face aos demais.

- d) Se um dos condôminos vier a contrair dívida em proveito do condomínio, responde por ela, não obriga os demais condôminos, mas tem contra eles ação regressiva.

Tal regra se extrai do artigo 1.315, acima citado, que imputa a cada condômino concorrer nas despesas do condomínio, na proporção de cada parte ideal, em combinação com o artigo 1.318:

Art. 1.318 As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão, e durante ela, obrigam o contratante; mas terá este ação regressiva contra os demais.

Na hipótese do artigo 1.318 a dívida é contraída por apenas um condômino em benefício da comunhão. É de se notar que o condômino que adquire a dívida obriga-se pessoalmente pela integralidade da dívida, garantida por seu quinhão, ou seja, perante o credor, estranho à relação condominial, a obrigação é única e exclusiva do devedor que pessoalmente contraiu a dívida. Entretanto, no âmbito da relação entre os condôminos, todos devem arcar com as obrigações da coisa indivisa (na forma do art. 1.315). Desta feita, ainda que o condômino que contraiu a dívida responda pessoalmente perante o credor (terceiro), terá o condômino direito de regresso perante os demais credores, limitado à fração ideal de cada um dos demais consortes.

e) Cada consorte responde aos demais pelos frutos que perceber, bem como pelos danos que cause. Essa é a regra do artigo 1.319:

Art. 1319 Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.

Como regra geral, a percepção dos frutos da coisa indivisa é direito que assiste a todos os condôminos. São os frutos acessórios que seguem o bem principal e o proprietário do principal é também proprietário dos frutos. Em caso de silêncio, presume-se que a repartição dos frutos deve dar-se de forma igualitária proporção dos respectivos quinhões. Assim, quando um dos condôminos percebe frutos, deve responder aos demais com a devida divisão, seja com os próprios bens acessórios ou com o produto da alienação.

LUIZ EDSON FACHIN¹⁷⁶, em seus Comentários ao Código Civil, aduz a responsabilidade do condômino responsável pela administração do bem pelos frutos que deixar de colher, por sua culpa, levando ao perecimento. Ele ressalta que a administração, ainda que estabelecida tacitamente pela ausência de oposição, gera deveres ao co-proprietário administrador face aos demais. Salienta, ainda, que a configuração da culpa é necessária, equiparando o condômino administrador ao mandatário, que responde ao mandante pelos prejuízos que causar por ação ou omissão dolosa. E afirma:

“Pode-se dizer, pois, que recebidos os frutos pelo condômino, dará ele conta de sua percepção aos demais, devendo proceder sua partilha conforme as frações ideais de cada um; deixando o condômino que detém a administração sobre o bem de perceber os frutos, por sua culpa, responderá perante os outros co-proprietários”

Nas deliberações, a maioria é calculada pelo valor dos quinhões¹⁷⁷.

Art. 1326. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.

BEVILÁQUA sustenta que os consortes podem combinar de forma diferente, em contrato, caso em que os pactuantes poderão estabelecer o critério de divisão dos lucros¹⁷⁸.

Neste caso, RODRIGUES anota que

“é livre às partes fixarem uma distribuição de lucros que não corresponda à proporção dos quinhões. Apenas, o ajuste tem de obedecer à regra que determina ser nula a cláusula que atribua todos os lucros a um dos sócios ou subtraia o quinhão social de algum deles à participação nos prejuízos sociais.”

A doutrina de direitos reais é sólida e consistente em reconhecer que os frutos da coisa aproveitam a todos os coproprietários indiscriminadamente, salvo convenção em contrário.

¹⁷⁶ FACHIN, Luiz Edson; AZEVEDO, Antônio Junqueira de (Coord.). **Comentários ao Código Civil**: parte especial - direito das coisas (arts. 1.277 a 1.368). São Paulo: Saraiva, 2003. 15 v.

¹⁷⁷ Art. 1.325 A maioria será calculada pelo valor dos quinhões.

§1º As deliberações serão obrigatórias, sendo tomadas por maioria absoluta.

§2º Não sendo possível alcançar maioria absoluta, decidirá o juiz, a requerimento de qualquer condômino, ouvidos os outros.

§3º Havendo dúvida quanto ao valor do quinhão, será este avaliado judicialmente.

¹⁷⁸ BEVILAQUA *apud* RODRIGUES, 2002, p. 201.

Tratando-se de frutos diretos, como, por exemplo, produtos fabricados a partir de processo patenteado, a regra geral é perfeitamente aplicável.

No entanto, no caso de aperfeiçoamento de patentes, a lei especial determina regra em sentido diverso, ao estabelecer que pertence a quem o fizer, que podem ser inclusive terceiros estranhos à relação condominial, como nos casos de licenciamento. Nesse sentido reza o artigo 63 da Lei nº 9.279/96:

Art. 63 O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para o seu licenciamento.

A justificativa da regra especial funda-se na premissa de que o aperfeiçoamento de inventos decorre de atividades inventivas independentes. VAZ E DIAS, de forma muito pertinente, cita doutrina de CERQUEIRA sobre a matéria¹⁷⁹:

“No regime atual pode, entretanto, um dos titulares da patente obter privilégio para aperfeiçoamentos da invenção comum, sobre os quais os outros titulares não adquirem nenhum direito. Somente ao autor do aperfeiçoamento é lícito explorar a invenção melhorada porque a patente, nesse caso, não se considera como acessório do principal.”

O artigo 1.319 também determina que o condômino responde pelo dano que cause à coisa. É o caso da regra geral de direitos das obrigações no sentido de que aquele que culposamente causar dano a outrem fica obrigado a indenizar. Portanto, o condômino que vier a causar dano à coisa por sua culpa, responderá aos demais, na medida de suas frações ideais.

2.3.3. Administração do Condomínio

Uma vez estabelecidos os direitos e deveres condominiais, o Código Civil põe-se a tratar das regras de administração do condomínio

¹⁷⁹ CERQUEIRA, 1982, p. 452 *apud* DIAS, 2008, p. 195.

Como já foi dito anteriormente, o condomínio é uma forma anormal de propriedade, sujeito a conflitos e divergências de toda sorte. Por esta razão, inclusive, a lei admite que se ponha termo à indivisão a qualquer tempo.

A premissa é a utilização, exploração e aproveitamento por todos os condôminos, que se beneficiarão da coisa enquanto perdurar a indivisão, sem, contudo, que se possa turbar os iguais direitos dos demais condôminos. No entanto, existindo alguma circunstância que impossibilite, dificulte ou torne inconveniente a comunhão, os comunheiros devem deliberar¹⁸⁰ quanto à administração, venda ou locação da coisa. Não sendo do interesse dos comunheiros a venda do bem, decidir-se-á pela administração ou locação. Contudo, basta que apenas um dos comunheiros discorde do estado de indivisão para que a ela se ponha termo, extinguindo-se o condomínio.

FACHIN sustenta que a correta administração condominial pode constituir saída razoável para a harmonia no condomínio. E cita ORLANDO GOMES¹⁸¹:

“Deliberado que a coisa comum seja administrada, os condôminos escolherão o administrador, que terá a condição de procurador comum. Não é necessário que a escolha recaia num dos condôminos. A função pode ser exercida por estranho, sendo prudente que se delimite com precisão seus poderes e deveres.”

A regra de administração é estabelecida no artigo 1323 do Código Civil:

Art. 1.323 Deliberando a maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá o administrador, que poderá ser estranho ao condomínio; resolvendo alugá-la, preferir-se-á, em condições iguais, o condômino ao que não o é.

Na falta de deliberação sobre quem deve ser o administrador, presume-se ser aquele condômino que administrar sem oposição dos demais. Os frutos serão distribuídos na forma estipulada ou, na falta de estipulação, na proporção dos respectivos quinhões.

¹⁸⁰ Na forma do art. 1.325, por maioria absoluta.

¹⁸¹ GOMES *apud* FACHIN, 2003.

2.3.4. Extinção do condomínio

O condomínio pode ser extinto pela alienação da coisa ou por sua divisão. A alienação pode ser tanto de coisas divisíveis como indivisíveis e sendo a coisa indivisível é esta a única forma de extinção cabível. Como já foi dito anteriormente, se qualquer dos condôminos optar pela venda no bem, não podem os demais deliberar pela locação ou administração, pois a extinção do condomínio é uma prerrogativa legal absoluta. O condomínio só não se extingue pela venda se a unanimidade dos condôminos quiser mantê-lo. Tratando-se de coisa divisível, é possível proceder-se à sua partilha, ou ainda, os consortes podem, se quiserem, adjudicá-la a apenas um, que indenizará os demais. Neste caso, consolida-se a propriedade com o adjudicante, extinguindo-se o condomínio.

Como visto ao longo deste capítulo, os direitos de propriedade intelectual podem e devem, quando cabível, ser analisados à luz da doutrina de direitos reais, especialmente pela aplicação das regras de condomínio, ao regime de cotitularidade de patentes. O conhecimento das regras que regem o instituto do condomínio é útil no âmbito das alianças estratégicas e projetos cooperativos para inovação, pois em diversas situações previstas na Lei nº 10.973/2004 - a chamada Lei de Inovação - pode se configurar a hipótese do compartilhamento de patentes, tema dedicado ao próximo capítulo.

III. APROPRIABILIDADE POR PATENTES NOS ARRANJOS COLABORATIVOS SOB O PRISMA DA LEI DE INOVAÇÃO

3.1. Open Innovation - Contexto de aproximação entre universidades públicas e empresas privadas

A formação de parcerias entre universidades e empresas para atividades de pesquisa e desenvolvimento não é algo novo e remonta ao século XIX¹⁸². A partir do século XX, especialmente no último quartel, esse tipo de parceria passou a ser mais recorrente e encorajado nos países industrializados.

O modelo do *open innovation* consolidou-se em tempos recentes como uma alternativa às práticas tradicionais de gestão da inovação, de forma a pulverizar conhecimentos, dinamizar resultados e maximizar retorno de investimentos de P&D, de forma razoavelmente controlada.

Segundo CHESBROUGH, *open innovation* consiste no

"uso intencional dos fluxos internos e externos de conhecimento para acelerar a inovação interna e aumentar os mercados para uso externo das inovações, respectivamente. O open innovation é um paradigma que assume que as empresas podem e devem usar ideias externas, assim como ideias internas, e caminhos internos e externos para alcançar o mercado, enquanto elas desenvolvem suas tecnologias."¹⁸³

O mesmo autor argumenta que

"as mudanças de conjuntura típicas da 'economia do conhecimento', com o aumento da mobilidade de recursos e novas organizações financeiras (Venture Capital), tornaram os limites das organizações mais permeáveis".¹⁸⁴

¹⁸² GUSMÃO *apud* DUDZIAK, 2007, p. 142.

¹⁸³ CHESBROUGH *apud* PLAZA, 2009.

¹⁸⁴ CHESBROUGH *apud* PLAZA, 2009.

Pode-se dizer que alguns fatores induziram o estreitamento das relações entre agentes independentes na cadeia de inovação, são eles¹⁸⁵:

- a)** a "economia baseada no conhecimento", que criou um novo mercado de conhecimentos;
- b)** o acirramento da competitividade com a globalização;
- c)** as dificuldades para obtenção de recursos públicos para a pesquisa universitária por força de restrições orçamentárias e redução de financiamentos;
- d)** o custo crescente das atividades de P&D;
- e)** a redução do ciclo de vida de produtos e, por consequência, do horizonte temporal das atividades de P&D;
- f)** a aceleração do progresso técnico e expansão do mercado em setores de ponta, quais sejam, biotecnologia, tecnologia da informação, nanotecnologia, etc.;
- g)** o interesse da comunidade científica em legitimar seu trabalho junto à sociedade;
- h)** as mudanças nas regras de propriedade intelectual dos resultados das pesquisas públicas

Segundo DUDZIAK¹⁸⁶, para as empresas, a interação de empresas com universidades tem por principais propósitos a redução dos custos e riscos em pesquisa e a abertura de

¹⁸⁵ GUSMÃO, 2002 apud VELHO, L; VELHO, P; SAENZ, T, 2004 apud DUDZIAK, 2007, p. 142

canais de acesso às competências, conhecimentos acadêmicos e recursos humanos qualificados.

Para as universidades, como visto anteriormente, os principais benefícios são indiretos, como estabelecimentos de parcerias estratégicas, captação de recursos para a continuidade de pesquisas, fortalecimentos de suas atividades de ensino, estímulo aos pesquisadores, reconhecimento sócio-econômico e prestígio, dentre outros.

Revendo a literatura, DUDZIAK resumiu as mais frequentes formas de interação entre universidade e empresa, a saber:

- a)** pesquisa sob encomenda, com a utilização de expertise e infraestrutura de laboratórios das universidades;
- b)** serviços de consultoria, em razão da especialidade de determinado docente e/ou pesquisador;
- c)** programas de estágio e treinamento em empresas, pelo intercâmbio de profissionais, pesquisadores e acadêmicos do ambiente industrial / empresarial para o acadêmico e vice-versa;
- d)** projetos de pesquisa em colaboração com empresas mediante financiamento público, como estímulo à colaboração entre setor público e privado para acelerar a transferência de tecnologia e a exploração comercial de seus resultados;

¹⁸⁶ DUDZIAK, Elisabeth Adriana. **Lei de inovação e pesquisa acadêmica:** o caso PEA. São Paulo: Escola Politécnica de São Paulo, 2007. Tese, Departamento de Engenharia de Produção, São Paulo, 2007.

- e) consórcios de pesquisa, no caso do desenvolvimento de tecnologias de ponta, de longo alcance e custos elevados, envolvendo variadas instituições e empresas;
- f) centros de excelência, com o uso de recursos públicos e contra-partida das empresas, ficam baseados em universidades e institutos de pesquisa para o desenvolvimento de projetos;
- g) parques tecnológicos, consistentes em áreas ligadas a um centro de estudo ou pesquisa com infra-estrutura para a instalação de empresas para a condução de atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico;
- h) *spin-offs*, que são empresas de base tecnológica que surgem a partir dos resultados de pesquisas realizadas em colaboração entre universidade e empresa;
- i) incubadoras de empresas, que são ambientes voltados para dar suporte ao pequeno empreendedor, com espaço apropriado, com capacidade técnica, administrativa, gerencial e de infra-estrutura;
- j) mobilidade de pesquisadores da universidade para a empresa, caracterizado pelo fluxo do recurso humano, interações e contatos pessoais e trocas de conhecimento tácito.

Muitas dessas formas de interação, percebidas ao longo do tempo em casos concretos de atuações colaborativas entre universidades e empresas, foram consideradas pelo legislador pátrio e estão refletidas na Lei de Inovação. As hipóteses previstas na lei serão analisadas mais detalhadamente adiante, sob a perspectiva da apropiabilidade.

3.2. A função dos contratos

Em geral, relações colaborativas se constroem a partir de relações pessoais em bases de confiança mútua. É importante que na fase negocial, pré-contratual, as partes fixem claramente suas intenções e expectativas, em busca do alinhamento de interesses e regulação de deveres e direitos nesse tipo de relação com vistas à atividade de inovação.

Com tal propósito, cada parte envolvida deve avaliar as possibilidades e extensão de suas competências, definindo precisamente os limites de sua colaboração. É preciso considerar em que medida a participação de cada agente poderá contribuir para o alcance do resultado almejado e com base nesta perspectiva buscar estabelecer os critérios de distribuição de eventuais direitos resultantes do projeto inovativo.

Dentre os direitos a serem delineados, merecem especial cuidado aqueles relativos à titularidade, tanto dos conhecimentos prévios trazidos em contribuição ao projeto, quanto das invenções, resultados e know-how decorrentes do projeto¹⁸⁷.

"Where property rights no longer control, contracts substitute." Assim afirmou JENNEJOHN ao enfrentar a questão de como os contratos podem governar as relações colaborativas e lidar com o risco de oportunismo e ameaças de *hold-ups*. Para JENNEJOHN, os contratos desempenham a função de institucionalizar o processo de aprendizagem e fornecer uma "arquitetura" de exploração do aprendizado pelas partes.¹⁸⁸

¹⁸⁷ COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation - Implementing Lisbon Agenda. Bruxelas, 2007. Disponível em: < http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/com2007182_en.pdf >. Acesso em: 08 Nov. 2010.

¹⁸⁸ JENNEJOHN, Matthew. Collaboration, Innovation, and Contract Design. **Stanford Journal of Law, Business and Finance**. Stanford, p. 83-150. 2008.

Na prática, pode ser difícil prever e regular contratualmente direitos sobre possíveis resultados futuros e, por isso, incertos. Entretanto, por mais que não seja possível prever e dispor antecipadamente sobre resultados concretos, as partes devem buscar tratar em linhas gerais o posicionamento a ser seguido em situações razoavelmente previsíveis e prever a possibilidade de renegociação em caso de resultados imprevistos ou que alcancem proporção acima do esperado.

Ao negociar os direitos de titularidade, é preciso considerar a extensão da contribuição intelectual, a capacidade de exploração do resultado e a contribuição de recursos financeiros e humanos por parte de cada parceiro.

Na redação contratual, é importante que o *background* intelectual específico de cada parte seja definido, para garantir o apropriado reconhecimento e remuneração, bem como para evitar discussões e disputas quanto à origem do conhecimento em questão.

A fim de preservar a apropriabilidade de resultados futuros, os contratos que regem as atuações colaborativas também devem dispor sobre obrigações de confidencialidade para toda a equipe envolvida no projeto e esclarecer aos inventores as regras do jogo, ou seja, definir claramente as funções das pessoas envolvidas no projeto, a forma de remuneração, e se haverá alguma espécie de prêmio complementar em razão da conclusão de um invento.

Para regular as questões de titularidade, repartição dos resultados, obrigações de confidencialidade, relacionamento com os inventores e direitos desses últimos, é necessário conhecer o ordenamento jurídico, até para que eventuais renúncias e concessões entre as partes sejam conscientes, como efetivos instrumentos de negociação.

Nos capítulos anteriores, foram apresentados conceitos de inovação, apropriação, arranjos colaborativos, o regime legal de titularidade de patentes para que se tenha condições de

avaliar criticamente a apropriação de patentes sob a égide da Lei de Inovação, tema da próxima seção.

3.3. Apropriabilidade de Patentes sob a égide da Lei de Inovação

O artigo 3º da Lei de Inovação dispõe sobre a possibilidade de empresas nacionais, ICT e organizações de direito privado sem fins lucrativos formarem alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação, com o objetivo de geração de produtos e processos inovadores.

Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais, ICT e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos e processos inovadores.

Parágrafo único. O apoio previsto neste artigo poderá contemplar as redes e os projetos internacionais de pesquisa tecnológica, bem como ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação, inclusive incubadoras e parques tecnológicos.

Trata-se de norma que atribui ao ente estatal em todos os seus níveis e às respectivas agências de fomento a missão de apoiar os agentes inovadores, em atendimento ao preceito constitucional do artigo 218¹⁸⁹.

¹⁸⁹ 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.

A intenção da norma é de viabilizar ambientes especializados e cooperativos com o aproveitamento das competências, aparelhamento das instituições públicas e trocas com o setor privado.

As alianças estratégicas entre setor público e privado presumem, como anota DENIS BORGES BARBOSA *et al*, vínculos obrigatoriais. A ideia é que sejam articulações estruturadas para atuação de longo prazo entre os agentes públicos e privados, respeitados, logicamente, os princípios que norteiam a atuação da Administração Pública, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência¹⁹⁰. Os projetos são formas de cooperação específicas, que podem estar inseridos ou não no contexto de alianças.

O artigo 3º prevê de forma genérica o estímulo à atuação conjunta do setor público e privado, que pode se estabelecer por diferentes formas de interação, conforme previstas nos demais dispositivos da lei em questão, são elas:

- a)** acesso e uso de instalações físicas de ICT (art. 4º);
- b)** participação minoritária da União e suas entidades no capital da empresa privada de propósitos específicos (art. 5º);
- c)** celebração de contratos de fornecimento de tecnologia e de licenciamento para uso de tecnologias já desenvolvidas pela ICT (art. 6º);
- d)** celebração de contratos de licenciamento para uso, pela ICT, de tecnologias desenvolvidas por terceiros (art. 7º);
- e)** prestação de serviços, pela ICT, a instituições públicas e privadas, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica (art. 8º);

¹⁹⁰ BARBOSA, Denis Borges; et al. **Direito da Inovação**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2006, p. 31-34.

- f) celebração de acordos de parceria entre ICT e instituições públicas ou privadas para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologias (art. 9º);
- g) a assistência por parte da União, ICT e agências de fomento, pela concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infra-estrutura a empresas nacionais e entidades nacionais de direito privado (art. 19);
- h) a contratação, por órgãos e entidades da administração pública, de empresas, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos, para realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador (art. 20);

Em todas as hipóteses, é imprescindível que os interesses e expectativas das partes sejam devidamente alinhados e que se tenha conhecimento das regras de apropiabilidade dos possíveis resultados que poderão advir em cada forma de interação, seja pelo regime de titularidade estabelecido em lei, seja pelo que foi convencionado entre as partes por contrato.

Neste ponto é mister que se faça um balanceamento entre as características de um regime de inovação aberto e a exploração de resultados decorrentes de alianças estratégicas e projetos colaborativos, tarefa que, para o setor público, não é trivial, por sua tradicional tendência à ampla divulgação dos resultados de pesquisas. Universidades e institutos de pesquisa devem estar atentos ao fato de que certas tecnologias precisam ser asseguradas por mecanismos de proteção à propriedade intelectual e/ou confidencialidade, para permitir seu amplo desenvolvimento e uso no mercado.

Especialmente nos arranjos colaborativos com a indústria, universidades e instituições de pesquisa devem ser ainda mais cuidadosas quanto a este aspecto, sob pena de prejudicar a viabilidade de um projeto e os investimentos de recursos e esforço nele empregados.

Uma vez conhecido o que a lei determina quanto ao regime de titularidade de patentes, cada parte poderá conhecer os direitos e deveres que lhes caberão com relação às possíveis inovações alcançadas. Desta forma, e à luz do que foi estudado nos capítulos anteriores, serão analisadas as regras de titularidade, bem como os direitos e deveres dos titulares em cada forma de interação prevista na Lei de Inovação.

Vale recordar que este estudo concentra-se nas patentes como forma de apropriação dos resultados da atividade inovadora e toda a discussão de titularidade é adstrita a patentes, muito embora das alianças estratégicas e dos projetos cooperativos previstos no âmbito da Lei de Inovação possam surgir criações apropriáveis por outros instrumentos jurídicos (desenhos industriais, programas de computador, topografias de circuitos integrados e cultivares)

Nos itens subsequentes serão analisados o regime legal de titularidade aplicável em cada uma das hipóteses de alianças para inovação de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro e os direitos e obrigações de cada agente inovador nessas relações.

3.3.1. Acesso e uso de instalações físicas de ICT (art. 4º);

O artigo 4º da Lei de Inovação trata da possibilidade de ICT permitirem que empresas privadas e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa tenham acesso às instalações e materiais da ICT, mediante remuneração, por prazo determinado, nos termos do contrato ou convênio firmado.

Art. 4º As ICT poderão, mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio:

I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas

à inovação tecnológica, para a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística;

II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por empresas nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim, nem com ela conflite.

Parágrafo único. A permissão e o compartilhamento de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo obedecerão às prioridades, critérios e requisitos aprovados e divulgados pelo órgão máximo da ICT, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessadas.

O inciso I trata da hipótese de compartilhamento de instalações, equipamentos e materiais para atividades de incubação de novas empresas tecnológicas. O inciso II trata da permissão de instalações, equipamentos e materiais das ICT por empresas maduras. Em ambos os casos a lei exige a formalização de contrato ou convênio para regular as condições de uso do compartilhamento ou permissão.

É de se notar que o dispositivo em questão é silente quanto ao estabelecimento de um regime de titularidade de possíveis resultados inovadores obtidos com o uso das instalações, materiais e equipamentos das ICT, aspecto que deve ser estabelecido, portanto, em acordo ou convênio.

Em regra, uma criação desenvolvida exclusivamente pelo ente privado com o uso das instalações, equipamentos e materiais de uma ICT, considerando a hipótese de que toda a orientação diretiva na condução do trabalho inovador seja feita exclusivamente pelo ente privado, sem qualquer relação de subordinação face à ICT, pertence exclusivamente ao ente privado.

Sobre a questão da subordinação, convém recordar a lição do ilustre professor DENIS BORGES BARBOSA¹⁹¹:

¹⁹¹ BARBOSA, Denis Borges. **Sobre a apropriação originária da titularidade das patentes por pessoas jurídicas**. Jun. 2009. p. 5. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/titularpj.pdf>> Acesso em: 01 Nov. 2010.

"O sistema jurídico brasileiro prevê, em matéria de patentes, duas hipóteses de titularidade originária, independente de cessão ou qualquer ato de vontade do autor da invenção. Ambas presumem uma situação contratual em que o autor da invenção se ache juridicamente subordinado àquele ao qual a titularidade acorre.

No primeiro caso, há capacidade de direção do futuro titular quanto ao esforço inovador, e efetividade dessa direção; e, no caso de relação subordinada entre contratantes e contratados, uma prestação que tem natureza análoga da encomenda intelectual, na qual um objeto específico seja indicado como satisfação da encomenda.

No segundo caso, como recém indicamos, não há o direcionamento para um fim específico, mas no contexto da relação subordinada há colaboração (sem prejuízo da subordinação) com suprimento dos meios materiais ou informacionais que dão origem ao invento pelo que será titular dos direitos.

Neste caso – como repisamos enfaticamente – haverá a hipótese de titularidade conjunta. No caso da encomenda há titularidade integral do encomendante; no caso da colaboração, haverá titularidade conjunta"

A hipótese de uso de instalações da ICT não pressupõe colaboração, trata-se de simples locação de espaço e materiais, pela qual se faz a devida remuneração. Logo, não se pressupõe titularidade compartilhada, já que toda a condução e esforço na atividade inovativa é promovida pelo ente privado.

3.3.2. Participação minoritária da União e suas entidades no capital da empresa privada de propósitos específicos (art. 5º)

Trata-se de outra possibilidade de inter-relação entre setor público e privado no processo inovativo, com a participação minoritária da União e suas entidades no capital de sociedades de propósitos específicos (SPE). Neste caso, há uma parceria entre os setores público e privado, com a criação de uma pessoa jurídica específica, que formalizará a cooperação com vistas à atividade de inovação.

Art. 5º Ficam a União e suas entidades autorizadas a participar minoritariamente do capital de empresa privada de propósito específico que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para obtenção de produto ou processo inovadores.

O artigo 5º constitui, assim, o permissivo legal exigido para que o Estado possa participar do capital social de empresas voltadas ao processo inovativo, desde que esteja dentro da previsão orçamentária estatal.

Nesta hipótese do artigo 5º, o regime de titularidade das criações desenvolvidas pela nova pessoa jurídica constituída foi definido pelo legislador no próprio dispositivo, com regra atípica. Confira-se:

Art. 5º (...)

Parágrafo único. A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá às instituições detentoras do capital social, na proporção da respectiva participação.

Como se observa, a lei atribui a titularidade das criações não à sociedade de propósitos específicos, o que seria a regra natural, mas às suas sócias, na proporção de suas respectivas participações. Trata-se de uma situação de afastamento da pessoa jurídica, que nitidamente foi adotada como precaução, visando resguardar os direitos estatais sobre a propriedade intelectual de empresa com participação do Estado.

Contudo, BARBOSA *et al* ponderam que “seria razoável que a lei previsse que, no caso de liquidação da empresa investida, a propriedade intelectual voltasse para os controladores na proporção do investimento.” Ou seja, pela via contratual, a existência e validade da SPE seriam condicionadas à participação estatal e na hipótese de liquidação, a propriedade intelectual passaria aos sócios, nos termos acordados.

Ainda que se questione se o tratamento jurídico atribuído à matéria pela Lei de Inovação poderia ter seguido outros caminhos, a norma estabelecida optou por determinar um regime de comunhão da propriedade intelectual entre os sócios, os quais deverão exercer seus direitos e deveres sobre a propriedade intelectual conforme as regras de condomínio estudadas no capítulo II deste trabalho.

Como visto anteriormente nas regras gerais sobre condomínio, cada co-titular, no exercício dos atributos da propriedade, é livre para utilizar o invento, podendo cada consorte, inclusive, utilizar o invento em segmentos de mercado ou indústria distintos, desde que respeitada sua natureza e finalidade, sendo vedadas modificações que afetem a substância do invento, sua destinação econômica ou a forma tradicional de exploração. Também vale a regra de que nenhum consorte pode permitir que estranhos utilizem o invento sem o consentimento dos demais, sendo que o não consentimento deve ser razoável e justificado.

Cabe recordar que, também de acordo com as regras da lei civil que tratam do condomínio, cabe à maioria decidir o destino do bem, quer seja para desfrutá-lo, emprestá-lo ou alugá-lo, prevalecendo o interesse da maioria. Neste caso, a questão da participação do Estado na propriedade intelectual compartilhada na proporção de seus aportes na sociedade tem implicação direta, já que o Estado será sempre minoritário, e, portanto, não terá força para fazer prevalecer seus interesses na destinação do bem, a menos que as partes tenham convencionado de forma diversa em instrumento por escrito.

A titularidade da propriedade intelectual na proporção das participações dos investidores também traz impacto quanto ao dever dos co-proprietários de arcar com as despesas do invento, especialmente com relação às taxas oficiais do processo de patenteamento e anuidades. Na ausência de convenção, todos os co-titulares concorrem para o pagamento de taxas de manutenção de forma proporcional à sua participação na titularidade, que, no caso do Estado, será minoritária, por força da Lei de Inovação.

3.3.3. Celebração de contratos de fornecimento de tecnologia e de licenciamento para uso de tecnologias já desenvolvidas pela ICT (art. 6º);

O artigo 6º da Lei de Inovação cuida da possibilidade da ICT celebrar com terceiros contratos de fornecimento de tecnologia e de licenciamento de uso de criação por ela desenvolvida, quer sejam instituições públicas e privadas, nacionais ou não, visto que a lei não traz qualquer limitação quanto aos destinatários da tecnologia ou licença.

Refere-se, decerto, àquelas criações desenvolvidas pela ICT antes do contrato de fornecimento de tecnologia ou licenciamento.

Art. 6º É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida.

§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput deste artigo, deve ser precedida da publicação de edital.

§ 2º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento.

§ 3º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.

§ 4º O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar o disposto no § 3º do art. 75 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

§ 5º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.

Para instituições públicas como as ICT, deter um portfólio de propriedade intelectual é uma forma não só de preservar os investimentos públicos empregados na pesquisa que originou o direito, como também de assegurar a continuidade das pesquisas em área estratégicas e o livre acesso ao que foi desenvolvido.

Contudo, em algumas situações, os resultados de pesquisas com certas aplicações específicas podem ser melhor empregados e aproveitados pela concessão de

licenças de uso a empresas privadas, ou seja, nem sempre é necessário ou útil manter determinada tecnologia sob uso exclusivo da universidade ou instituição de pesquisa, sendo mais eficiente e útil abrir a inovação a parceiros, conforme conceito estudado no primeiro capítulo deste trabalho. Inclusive para efeitos de captação de recursos, licenciar ou ceder patentes a parceiros pode viabilizar a continuidade ou desenvolvimento de novos projetos.

Atento a essa realidade, o legislador previu a hipótese da ICT transferir ou licenciar tecnologias a terceiros. Em relação à transferência de tecnologia, é preciso esclarecer que não se trata de uma hipótese de cessão de direitos, como possa parecer, pois a cessão de bens da Administração Pública requer prévia avaliação e licitação, o que não se concede automaticamente por força de lei, a menos que se enquadre numa das hipóteses de dispensa de licitação¹⁹².

Assim, quando o legislador fala em “transferência de tecnologia”, não se refere, em verdade, a uma cessão de direitos sobre patentes, softwares, cultivares, etc., tampouco implica na transferência total e definitiva de tecnologia¹⁹³. Trata-se de uma hipótese de fornecimento de tecnologia, em que se disponibiliza à outra parte

¹⁹²BRASIL. Lei nº8.666, 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] União**, Brasília, DF, 22 Jun. 1993. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 13 Jul. 2009. , art. 17. “A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: (...) II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos:
a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação;
b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública;
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;
d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;
e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da Administração Pública, em virtude de suas finalidades;
f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração Pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe.

¹⁹³ BARBOSA, Denis Borges; et al. **Direito da Inovação**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2006, p. 58.

conhecimentos técnicos e tecnologias não patenteadas nem protegidas sob nenhum outro título de propriedade, o chamado *know-how* (saber como fazer).

Esse conhecimento e tecnologias podem ser secretos ou não, desde que sejam úteis ao adquirente sob o ponto de vista técnico, ainda que não particularmente protegidos. Nas palavras de JULIANA B. VIEGAS,

“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.”¹⁹⁴

VIEGAS cita, ainda, comentário esclarecedor de GABRIEL LEONARDOS, que vale transcrever:

“entendemos que o contrato de know-how pode ter por objeto tecnologia sigilosa, bem como a que esteja em domínio público. As obrigações das partes serão, naturalmente, distintas em um caso e outro.”¹⁹⁵

A celebração de contratos de fornecimento de tecnologia no Brasil comporta algumas particularidades que afetam a questão da apropiabilidade dos conhecimentos e tecnologias envolvidos na contratação.

Como dito, a Administração Pública não pode alienar bens sem autorização específica. Por esta razão a transferência de tecnologia poderia ser entendida como uma disponibilização do *know-how* com efeitos tais quais ao de uma licença temporária. Em regra, após o período contratual, a fornecedora da tecnologia, por meio de cláusulas de não comunicação a terceiros e não exploração, pode obrigar o receptor do *know-how* a não transmiti-lo a terceiros e a não continuar explorando seu objeto findo o prazo contratual. Ou seja, pela via contratual seria possível assegurar que o receptor do *know-how* não possa dele se apropriar.

¹⁹⁴ SANTOS, Manoel J. Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). **Propriedade Intelectual**: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 149 (Série GVLaw).

¹⁹⁵ LEONARDOS, 1997 *apud* SANTOS, 2007, p.149.

Contudo, com bem notam BARBOSA *et al.*, a prática administrativa tem repudiado a cláusula de não exploração, sob o entendimento de que, uma vez transmitido o *know-how* não se pode retirar o conhecimento do receptor, ocorrendo, assim, uma cessão do direito, e não simples licença de uso¹⁹⁶. Todavia, como se admite a cláusula de não comunicação por prazo determinado, seria uma cessão gravada com indisponibilidade.

Assim, sendo o contrato submetido à autoridade administrativa para fins de registro e produção de seus efeitos legais¹⁹⁷, o receptor poderá apropriar-se do *know-how* e dele fazer livre uso, mesmo divulgando-os a terceiros, findos os efeitos da cláusula de não comunicação.

Com relação à celebração de contratos de licença previstos no artigo 6º, esses dizem respeito a patentes, cultivares e programas de computador. Trata-se da outorga, pela ICT a terceiros, do direito de explorar o objeto, por tempo limitado, a título gratuito ou oneroso, observadas as condições contratuais.

O princípio da licença é o mesmo de um contrato de locação de bem móvel (se a título oneroso) ou de comodato (se a título gratuito). A locação de bem móvel é tratada na lei civil na forma do artigo 565:

Art. 565 Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado, ou não, o uso e o gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.

A licença, assim como a locação, envolve um aspecto negativo, no sentido de que o licenciante se compromete a não empregar os meios legais que possui como

¹⁸² BARBOSA, Denis Borges; et al. **Direito da Inovação**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2006, p. 62.

¹⁹⁷ O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é o órgão responsável pelo registro de contratos de fornecimento de tecnologia. O registro se faz necessário para fins de (i) remessa de royalties, (ii) dedutibilidade fiscal e (iii) produção de efeitos perante terceiros.

titular para impedir o licenciado a fazer uso do objeto da licença; e um aspecto positivo, que seria a outorga do direito propriamente dita, com todos os poderes, instrumentos e meio que disto discorram.¹⁹⁸

No caso da licença, a titularidade é assegurada ao licenciante face ao título de direito de que dispõe, podendo o licenciado beneficiar-se de seu objeto nos estritos termos e prazo da licença. Portanto, a apropiabilidade do objeto intangível pelo licenciado é vedada pela própria proteção do título de propriedade da patente em nome do licenciante.

3.3.4. celebração de contratos de licenciamento para uso, pela ICT, de tecnologias desenvolvidas por terceiros (art. 7º);

A norma do artigo 7º trata da possibilidade da ICT adquirir licenças de uso de criações alheias:

Art. 7º A ICT poderá obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida.

As concedentes da licença podem ser tanto instituições privadas ou públicas, nacionais ou não, visto que a lei não faz qualquer restrição quanto a isso.

Importante notar que este dispositivo não dá às ICT o direito de adquirir patentes, programas de computador ou cultivares, mas tão somente de obter suas respectivas licenças de uso.

Neste caso, os mesmos comentários acima aduzidos acerca da licença se aplicam, no sentido de que a titularidade dos direitos permanece com seus licenciantes

¹⁹⁸ Cf. BARBOSA, Denis Borges; et al. **Direito da Inovação**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2006, p. 66.

e a apropriabilidade pela ICT é limitada pelo título de propriedade dos direitos em favor de seus titulares.

3.3.5. prestação de serviços, pela ICT, a instituições públicas e privadas, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica (art. 8º);

O artigo 8º trata da possibilidade das ICT prestarem serviços a instituições de direito público ou privado nas atividades de inovação e pesquisa científica e tecnológica:

Art. 8º É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

§ 1º A prestação de serviços prevista no caput deste artigo dependerá de aprovação pelo órgão ou autoridade máxima da ICT.

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

§ 3º O valor do adicional variável de que trata o § 2º deste artigo fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

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

A relevância deste dispositivo é que autoriza as ICT a dedicarem parte de suas competências e esforços às demandas do setor produtivo e estabelece o regime do pessoal alocado na prestação de serviços.

O objetivo da norma é de permitir que as ICT colaborem com o setor produtivo, nos limites de seu objeto social, independentemente do ajuste de remuneração, ou seja, não é o objetivo da norma assegurar uma alternativa de remuneração às ICT ou aos seus pesquisadores. No entanto, a ICT deve buscar recuperar os custos diretos e indiretos da atividade de pesquisa ou a concessão de direitos que de alguma forma lhe seja útil.

A menos que as partes disponham de forma diversa, o regime de apropriação, resultando os serviços prestados pela ICT em criação patenteável, está sujeito às regras do artigo 88 combinado com o artigo 92 da Lei nº 9.279/96, estudadas no capítulo anterior.

Na forma do artigo 88, adaptada por força do artigo 92, a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao encomendante quando decorrerem de contrato prestação de serviços executado no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva.

As partes, pela via contratual, podem estabelecer um regime diferenciado, mas se nada for convencionado neste sentido, aplica-se o regime legal, sendo que neste caso trata-se de titularidade originária do encomendante, não havendo, nem mesmo, necessidade de cessão dos direitos por parte da ICT.

Na hipótese da prestação de serviços não resultar em criação patenteável ou protegida por cultivar ou programa de computador, mas ainda assim tal prestação de serviços gerar dados, informações e materiais úteis, as partes podem acordar sobre a manutenção da confidencialidade dos dados, contudo, a lei, por si só, não estabelece qualquer dever de confidencialidade pela ICT.

Por outro lado, mesmo na ausência de convenção entre as partes sobre o sigilo, tratando-se de uma encomenda sobre questão inédita trazida pela instituição à ICT e que só a partir de então se vislumbra um interesse público da questão, BARBOSA *et al* ressaltam que

“a questão em si e a oportunidade de suscitá-la têm valor concorrencial que, por boafé, o ICT estaria adstrito a respeita. Apenas para atender o mais ingente interesse público, e assim mesmo mediante o dever de indenizar a perda do valor competitivo, poderia o poder público utilizar-se dos dados e conhecimentos para divulgação e domínio geral.”

Logo, ainda que o dever de confidencialidade não seja convencionado entre as partes, aplicando-se por analogia a regra do artigo 88 associado ao uso de um critério de razoabilidade em relação ao ineditismo do objeto da prestação de serviços, é questionável se a ICT poderia livremente divulgar os resultados da prestação de serviços a terceiros. Para evitar dúvidas e problemas, a solução é o acordo prévio entre as partes.

3.3.6. celebração de acordos de parceria entre ICT e instituições públicas ou privadas para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologias (art. 9º);

A regra do artigo 9º diz respeito à possibilidade das ICT formalizarem acordos de parceria com instituições públicas e privadas, em junção de esforços para fins de desenvolvimentos de pesquisas e tecnologias no processo de inovação, sem a criação de uma pessoa jurídica específica para tal finalidade, como na hipótese prevista no artigo 5º.

Art. 9º É facultado à ICT celebrar 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.

§ 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.
(grifou-se)

A ideia da parceria é a união de esforços em busca de um objetivo comum, em que se agrega o capital de conhecimentos das partes, recursos humanos e financeiros para a condução das pesquisas e desenvolvimento de tecnologias.

O propósito de parceria assemelha-se ao da sociedade, como definido no Código Civil:

Art. 981 Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.

No caso da parceria, as partes se unem para contribuir com seus capitais intelectuais e financeiros para o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias, com vistas ao compartilhamento dos resultados alcançados.

Quanto à sua natureza, adequa-se juridicamente como consórcio, conforme previsto na Lei nº 6.404/76, a Lei das Sociedades Anônimas.

Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.

§ 1º O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

§ 2º A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.

Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do qual constarão: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

I - a designação do consórcio se houver;

II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;

III - a duração, endereço e foro;

IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das prestações específicas;

V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;

VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver;

VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos que cabe a cada consorciado;

VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.

Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no registro do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser publicada. (grifou-se)

Se levado o consórcio a registro perante a Junta Empresarial, aplicam-se à parceria todas as normas legais do consórcio, contudo se não o fizer, perde-se a imunidade à falência e a presunção de não solidariedade, assegurados pela Lei das Sociedades Anônimas.

De uma forma ou outra, o rol de informações que devem constar do consórcio, nos termos previstos no artigo 279 é útil para a formalização da parceria. No âmbito da Administração Pública, modalidades associativas, com consórcio e parceria são denominadas convênios, cuja previsão legal encontra-se na Lei nº 8.666/93¹⁹⁹.

¹⁹⁹ Art.116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.

§ 1º A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - identificação do objeto a ser executado;
II - metas a serem atingidas;
III - etapas ou fases de execução;
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;

V - cronograma de desembolso;

VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas;
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador.

§ 2º Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva.

§ 3º As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes:

I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da Administração Pública;

II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas;

III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno.

§ 4º Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.

§ 5º As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.

§ 6º Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão

Aspecto de grande relevância na parceria prevista na Lei de Inovação consiste na obrigação, por determinação legal constante no próprio artigo 9º, das partes regularem o regime de apropriação, dispondo sobre a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados. O dispositivo em questão impõe o dever de se estabelecer o regime de apropriação, no que concerne à titularidade e à repartição dos resultados.

A titularidade, como visto no capítulo anterior, consiste no direito de propriedade, a que se aplicam as regras de direito real; a participação nos resultados é, por sua vez, relacionada aos frutos da atividade desenvolvida em cooperação, que, por acordo entre as partes, pode ser feita em proporção diversa da titularidade, sendo que tanto titularidade quanto participação nos resultados deverão ser definidas na proporção das contribuições de cada partícipe ou de outra forma convencionado.

Sendo estabelecido um regime de co-titularidade, vale lembrar que a definição de percentuais de titularidade é útil não só para que se saiba a proporção de responsabilidade na divisão das despesas do bem intelectual, com também nas deliberações quanto à destinação do bem, que são definidas por maioria.

O §3º do artigo 9º determina que a propriedade intelectual e a participação nos resultados sejam 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, desde que previsto no contrato. Norma de aplicação difícil, a começar pela avaliação do valor agregado do conhecimento, que seria o capital intelectual.

devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.

Na definição de BARBOSA *et al*²⁰⁰, capital intelectual é “o conhecimento ou atividade que podem ser convertidos em valor econômico” e compreende o capital humano, recursos intelectuais e estruturais, além de um subconjunto dos recursos intelectuais protegidos como propriedade intelectual. O documento de instituição da parceria deverá indicar os critérios para avaliação deste capital e o valor estimado.

Os recursos financeiros e materiais são mais fáceis de serem contabilizados, avaliados e estimados, e também deverão ser detalhadamente explicitados na formalização da parceria.

As avaliações realizadas devem seguir critérios objetivos, sujeitas a auditoria e sindicância. Atingidos números finais, deve-se estabelecer a proporção de titularidade e repartição dos resultados de cada parte, porém a proporção não precisa ser estabelecida analiticamente, como fórmula matemática. Como notam BARBOSA *et al*, “não há imposição de que haja correspondência biunívoca entre valores e apropriação”.²⁰¹

De acordo com os interesses das partes e com o uso de critérios de razoabilidade, podem ser negociados a titularidade e percentuais de participação nos resultados de formas distintas, considerando a possibilidade de licenciamentos a terceiros, atuações no Brasil e no exterior, levando-se em conta, também, a conjuntura de mercado e cenário econômico, desde que toda a lógica da proporção seja devidamente fundamentada e justificada conforme os critérios utilizados.

Outrossim, é possível estabelecer a titularidade em nome de apenas um dos partícipes, com a concessão de licenças de uso aos demais para proveito dos

²⁰⁰ BARBOSA, Denis Borges; et al. **Direito da Inovação**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2006, p. 93.

²⁰¹ Ibid, p. 93.

resultados, como também o regime de co-titularidade, com a sujeição às regras atinentes ao condomínio, como estudado.

Vale recordar que as ICT, enquanto parte da Administração Pública, estão sujeitas aos seus princípios norteadores, inclusive o da legalidade e moralidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Por esta razão, ainda que a ICT e seus parceiros tenham interesse na parceria a despeito das questões de apropriabilidade, por força da regra do artigo 9º, §3º, não podem as partes convencionar a titularidade e percentuais de participação nos resultados de forma desatrelada das avaliações dos aportes de capitais intelectuais, financeiros e de materiais, sob pena de desequilíbrio entre os partícipes e de ilegalidade. De tal modo, a avaliação, o cálculo e a justificativa das proporções adotadas é elemento essencial sob o prisma jurídico.

Outra questão tratada no artigo 9º, §2º refere-se à prerrogativas das partes de licenciar o direito de uso da criação, tanto entre os partícipes, quanto a terceiros, já que a lei não faz distinção. Na hipótese de licenciamento a terceiros sob o regime de co-titularidade, vale lembrar que, pelas regras do direito real, é necessário o consentimento dos demais co-proprietários, sendo que o não consentimento, repita-se, deve ser razoável e justificado.

É importante, notar que, em relação ao direito de licenciamento, é este um direito renunciável pela ICT, pois não implica em renúncia a direitos de titularidade, nem afeta a condução de suas atividades normais. Contudo, a ICT deve cuidar para que recursos estatais não sejam indiretamente passados ao ente privado pela concessão de condições extremamente favoráveis a este último. Desde que mantido o equilíbrio dos partícipes na relação colaborativa, as partes podem convencionar livremente como serão as regras de licenciamento.

3.3.7. a assistência por parte da União, ICT e agências de fomento, pela concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infra-estrutura a empresas nacionais e entidades nacionais de direito privado (art. 19);

O artigo 19 trata da hipótese União, ICT e agências de fomento prestarem assistência às empresas nacionais e nas entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos, com vistas às prioridades da política industrial e tecnológica nacional, pela concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infra-estrutura para apoio às atividades de P&D.

Art. 19. A União, as ICT e as agências de fomento promoverão e incentivarão 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, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infra-estrutura, a serem ajustados em convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento, para atender às prioridades da política industrial e tecnológica nacional.

§ 1º As prioridades da política industrial e tecnológica nacional de que trata o caput deste artigo serão estabelecidas em regulamento.

§ 2º A concessão de recursos financeiros, sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou participação societária, visando ao desenvolvimento de produtos ou processos inovadores, será precedida de aprovação de projeto pelo órgão ou entidade concedente.

§ 3º A concessão da subvenção econômica prevista no § 1º deste artigo implica, obrigatoriamente, a assunção de contrapartida pela empresa beneficiária, na forma estabelecida nos instrumentos de ajuste específicos.

§ 4º O Poder Executivo regulamentará a subvenção econômica de que trata este artigo, assegurada a destinação de percentual mínimo dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT.

§ 5º Os recursos de que trata o § 4º deste artigo serão objeto de programação orçamentária em categoria específica do FNDCT, não sendo obrigatoriedade sua aplicação na destinação setorial originária, sem prejuízo da alocação de outros recursos do FNDCT destinados à subvenção econômica.

A regra do artigo 19 consubstancia uma forma de intervenção do Estado na economia para fomentar a inovação no setor privado. Este dispositivo contém três fatores condicionantes: (i) que a atividade subvencionada seja voltada à pesquisa e desenvolvimento, (ii) o atendimento às prioridades da política industrial e tecnológica nacional, as quais devem

ser fixadas pelos Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, nos termos do Decreto nº 5.563/2005²⁰² e (iii) que vise ao desenvolvimento de produtos e processos inovadores.

A concessão de recursos financeiros pode se dar por meio de subvenções econômicas²⁰³, financiamentos²⁰⁴ ou participação acionária. As subvenções servem para cobrir despesas de custeio, os financiamentos asseguram orçamento para o desenvolvimento de inovações em produtos e processos como um todo, a participação acionária seria uma forma de intervenção vertical do Estado na iniciativa privada.

A concessão de recursos humanos se dá pela participação de servidor público federal atuante em áreas técnicas e científicas em projetos de desenvolvimento de produtos e processos inovadores de entidades do setor privado, que sejam de interesse público.

Por sua vez, a concessão de recursos materiais e de infra-estrutura consiste na permissão de acesso e uso das instalações e materiais das ICT, tal como previsto no artigo 4º, sendo que a diferença neste dispositivo está em sua finalidade, que é a de atender às prioridades de políticas públicas especificamente fixadas. Em todos os casos previstos neste

²⁰² BRASIL Decreto nº5.563, de 11 de outubro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências.**Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 13 Out. 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5563.htm>. Acesso em: 13 Jul. 2009. Art. 20.A União, as ICT e as agências de fomento promoverão e incentivará 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, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infra-estrutura, a serem ajustados em convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento, para atender às prioridades da política industrial e tecnológica nacional.

§ 1º As prioridades da política industrial e tecnológica nacional, para os efeitos do caput, serão definidas em ato conjunto dos Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

²⁰³ Já reguladas pela Lei nº 10.332/2001, Decreto nº 4.195/2002, Portaria MCT nº 862/2003

²⁰⁴ BRASIL Decreto nº5.563, de 11 de outubro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 13 Out. 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5563.htm>. Acesso em: 13 Jul. 2009.

artigo, as condições da concessão devem ser estabelecidas em acordos ou convênio específicos.

É importante notar que o artigo 19 é omisso quanto ao regime de titularidade e participação nos resultados de inovações desenvolvidas com o auxílio estatal nele previsto, mas deve-se ter em conta que o propósito da concessão estatal não é assegurar direitos ao Estado, mas sim o de auxiliar o setor privado a desenvolver inovações de produtos e processos estratégicos ao país, sob o ponto de vista de políticas públicas.

Via de regra, a titularidade e os resultados de inovações fruto de atividades subsidiadas pelo Estado na forma do artigo 19, pertencerá integralmente à entidade privada que se beneficiou da concessão. Há que se ressaltar, contudo, que nada impede as partes convencionem de maneira distinta, inclusive para estabelecer um regime de co-titularidade de inventos entre ICT e o agente privado.

3.3.8. a contratação, por órgão e entidades da administração pública, de empresas, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos, para realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento que envolva risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador (art. 20);

A regra do artigo 20 trata da hipótese de compra de tecnologia pela Administração Pública, pela encomenda de tecnologia ou solução ainda não existente junto ao setor privado.

Art. 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão contratar empresa, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador.

§ 1º Considerar-se-á desenvolvida na vigência do contrato a que se refere o caput deste artigo a criação intelectual pertinente ao seu objeto cuja proteção seja requerida pela empresa contratada até 2 (dois) anos após o seu término.

§ 2º Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do resultado almejado, o órgão ou entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar seu prazo de duração ou elaborar relatório final dando-o por encerrado.

§ 3º O pagamento decorrente da contratação prevista no caput deste artigo será efetuado proporcionalmente ao resultado obtido nas atividades de pesquisa e desenvolvimento pactuadas.

O objetivo da norma é viabilizar a contratação de empresas, consórcios de empresas ou entidades nacionais de direito privado para a solução de um problema técnico concreto ou obtenção de produto ou processo inovador específico. Neste caso, a Administração Pública, como encomendante do serviço, contrata por meio de um processo licitatório entidade privada com reconhecida capacitação tecnológica no setor para a condução de atividades de pesquisa e desenvolvimento. A obrigação do contratado é de meio, ou seja, compromete-se a envidar seus melhores esforços para alcançar a solução ou resultado desejado.

Aspecto relevante do artigo 20 é que a atividade contratada deve envolver risco tecnológico, ou seja, incerteza quanto ao alcance do resultado pretendido. Trata-se, portanto, de um contrato aleatório, na forma do Código Civil:

Art. 458 Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou atos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ou ainda que nada do avençado venha a existir.

Sob o enfoque do interesse público, o risco é tomado pelo Estado nesta na espécie de contratação prevista no artigo 20.

Em sentido amplo, o artigo 20 da Lei de Inovação visa satisfazer necessidades tecnológicas da própria Administração Pública e também fomentar a produção e apropriação nacional de tecnologia, portanto, cuida da hipótese de compra estatal como instrumento de desenvolvimento nacional, nos termos do artigo 218 da constituição Federal.²⁰⁵

²⁰⁵ BARBOSA, Denis Borges; et al. **Direito da Inovação**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2006, p. 220.

Desta forma, a apropriação da tecnologia resultante do serviço encomendado pela Administração Pública é condição intrínseca à própria contratação, não sendo, a princípio, questão sujeita a negociação.

Por sua vez, a Lei nº 8.666/93 determina que a Administração Pública só pode contratar serviço técnico se os direitos patrimoniais sobre os resultados forem cedidos em seu favor, de forma que a Administração Pública possa deles fazer uso:

Art. 111. A Administração só poderá 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.

Parágrafo único. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insusceptível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.

Por esta razão, a cessão dos direitos em prol da Administração Pública, como regra geral, deve constar do edital e do respectivo contrato de pesquisa e desenvolvimento.

Com relação a inventos patenteáveis resultantes dos serviços contratados, convém recordar a regra prevista no artigo 88 da Lei de Propriedade Industrial, que trata precisamente da hipótese de encomenda tecnológica, ocasião em que a titularidade pertence exclusivamente ao encomendante, que neste caso é a Administração Pública. Assim, ainda que não houvesse cessão expressa dos inventores, por força da lei, a titularidade originária já pertenceria à Administração Pública.

BARBOSA *et al*²⁰⁶ fazem uma ressalva no sentido de que a lei brasileira não determina que a cessão de direitos se faça necessariamente como propriedade, sendo admissível a outorga de licença. Para efeitos de interpretação da Lei nº 8.666, cessão poderia ser entendida em sentido

²⁰⁶ BARBOSA, Denis Borges; et al. **Direito da Inovação**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2006, p. 240-241.

amplo, para abranger não somente a hipótese de transferência de propriedade, como também a cessão temporária de uso. Por esta interpretação, poderia ser admitida a titularidade dos resultados em nome do contratado, desde que com licença de uso em prol da Administração Pública, pelo mesmo fundamente admitir-se-ia, igualmente, a titularidade compartilhada entre contratante e contratado.

CONCLUSÃO

A corrida tecnológica, alavancada pelo amplo desenvolvimento tecnológico, científico e industrial que ganhou força no final do século XX, serviu de estímulo para a implementação de novidades e melhorias no ambiente produtivo. O desenvolvimento cada vez mais rápido de tecnologias, a redução do tempo de vida útil dos produtos, a tendência à dispersão e, ao mesmo tempo, à especialização do conhecimento, associados à globalização são fatores que criaram uma conjuntura de estímulo à inovação tecnológica que passou, assim, a ser um meio de se acompanhar o desempenho dos competidores e os novos paradigmas tecnológicos na chamada era do conhecimento.

Os desafios dos novos tempos provocaram uma mudança no sistema organizacional da economia, que até recentemente era marcado pelo modelo de integração vertical, com a produção de tecnologias “intramuros”. A indução da economia a mudanças no processo inovativo culminou com uma nova forma de produção e organização no ambiente institucional.

Como visto ao longo deste trabalho, a composição de arranjos colaborativos, a formação de alienas estratégicas e a atuação em redes de inovação têm se mostrado práticas vantajosas pela possibilidade de um melhor aproveitamento de competências, socialização dos custos e riscos. A esse processo chamou-se “desverticalização” ou “desintegração vertical” da economia.

A postura associada ao processo de desverticalização caracteriza-se por uma atitude mais aberta dos agentes inovativos, dispostos a trocar, compartilhar, disponibilizar e acessar conhecimentos e tecnologias interna e externamente, em constante fluxo. A integração de competências e recursos com a exploração de múltiplos canais permitem a exploração de outras oportunidades e fontes de conhecimento, com a ampliação da própria base de

conhecimento de uma empresa ou instituição. Pulverizar conhecimentos, dinamizar resultados e maximizar o retorno dos investimentos em P&D é o espírito do “open innovation” e é esse o contexto que propicia a formação de alianças estratégicas e projetos colaborativos.

Ao passo que as atividades com vistas à inovação formadas no âmbito de alianças e projetos colaborativos foram se consolidando e atingindo resultados econômica e estrategicamente úteis, a preocupação com necessidade de proteção e aproveitamento desses resultados começou a ganhar especial relevância.

Conforme apontado no primeiro capítulo, a apropriação dos resultados, isto é, a possibilidade de se assegurar o controle e proteção dos benefícios gerados pelas inovações, juntamente com a socialização dos riscos e custos para inovar são aspectos que precisam ser enfrentados em projetos com vistas à inovação, especialmente se forem com diferentes agentes em cooperação.

No Brasil, a Lei de Inovação foi promulgada para alocar essas duas hipóteses, tendo em vista o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país. Em estímulo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, a lei contempla uma série de hipóteses para propiciar a formação de parcerias entre universidades, institutos de pesquisa e tecnológicos e empresas.

O recorte deste trabalho limitou-se ao contexto das alianças estratégicas e projetos de colaboração para inovação entre setor público e privado, notadamente entre universidades e empresas, com foco específico na questão da apropriabilidade por patentes em cada hipótese de interação previstas na Lei de Inovação.

Assim, o propósito da pesquisa realizada foi o de avaliar os regimes de titularidade de patentes resultantes de alianças estratégicas e projetos colaborativos que se mostram mais

adequados nas diferentes formas de interação previstas na Lei de Inovação pela revisão do ordenamento jurídico disponível.

Voltando-se à Lei de Propriedade Industrial foi possível extrair o conceito de apropriação originária de titularidade de patentes por terceiros que não o inventor - quando ocorre um deslocamento de titularidade em favor do empregador ou contratante de soluções técnicas. Foram demonstradas as situações em que a titularidade da patente pertence exclusivamente ao empregador ou contratante (invenções de serviço, na forma do artigo 88), e aquelas em que há a co-titularidade de patentes (invenções mistas, na forma do artigo 91) entre empregadores e empregados, bem como entre contratantes e contratados.

Para esclarecer uma hipótese específica, a Lei de Propriedade Industrial determina que invenções desenvolvidas exclusivamente pelo empregado de forma desvinculada do contrato de trabalho e sem a utilização dos recursos da empresa permanecem com o empregado (invenções livres, na forma do artigo 90). O dispositivo já é de grande valia para o delineamento dos direitos do inventor, pessoa física. Além disso, tomar o conceito deste artigo e empregá-lo nas relações entre empresas contratantes e contratadas pode ser bastante esclarecedor no ambiente inovativo.

Portanto, a revisão dos artigos 88 a 93 da Lei de Propriedade Industrial são de especial contribuição para a compreensão e/ou negociação das regras aplicáveis nas relações decorrentes da Lei de Inovação, que podem ser subordinadas, colaborativas ou associativas, sobretudo quando as partes não convencionam previamente acerca do regime de titularidade.

Ante à proposta de pesquisa, também mostrou-se adequado e útil recorrer ao estudo do instituto do condomínio, tratado na doutrina dos direitos reais regulada na legislação civil, para a avaliação das hipóteses de compropriedade de patentes.

Com esse fim, foram revisadas as teorias que discutem a natureza dos direitos sobre bens intelectuais para, enfim, concluir-se que efetivamente devem constituir uma forma de propriedade e, assim, sujeitar-se à doutrina dos direitos reais. A partir de tal premissa, estudou-se os atributos, características e limitações da propriedade, que orientam os direitos dos proprietários (titulares), passando-se, então, ao estudo das regras do condomínio e de sua aplicação nas questões de co-titularidade de direitos de propriedade intelectual.

Finalmente, no último capítulo, foram empregados os conceitos desenvolvidos ao longo do trabalho nas diversas formas de interação entre entes públicos e privados previstas na Lei de Inovação, que podem se dar pelo compartilhamento de instalações e recursos humanos, operações societárias, celebração de contratos de fornecimento de tecnologia e licenciamento, prestações de serviços, atividades conjuntas de P&D, concessão de recursos financeiros, humanos, materiais e de infra-estrutura e a hipótese de compra tecnológica.

Foi visto que em cada uma dessas hipóteses um critério para determinação da titularidade se mostra mais compatível. Não obstante, destacou-se a fundamental importância dos contratos na função de alinhar interesses, definir intenções e expectativas, delimitar o escopo da atuação e colaboração de cada agente envolvido no processo inovativo, institucionalizando, enfim, todo esse processo.

Especialmente no Brasil, as alianças, parcerias e colaborações em projetos com vistas à inovação são relações recentes e os agentes que as formam ainda estão se familiarizando e aprendendo a lidar com as particularidades e dificuldades que se apresentam.

Incertezas quanto aos resultados e riscos de oportunismo são elementos sempre presentes em relações desverticalizadas. Além disso, diferentes culturas, interesses e propósitos, especialmente nas relações entre universidade e empresa, além de questões de

apropriabilidade, podem ser causa de divergências e pontos de estrangulamento, razão pela qual tais aspectos devem ser previamente regulados por contrato.

Entretanto, ainda que todos esses aspectos sejam razoavelmente alocados em contrato, a impossibilidade de determinação ex ante dos rumos da pesquisa e de seus resultados sempre dará margem à insegurança, o que é uma característica dos contratos para a inovação.

Por esta razão é tão importante que se conheça os regimes de titularidade de patentes e a extensão dos direitos a eles associados no ambiente de inovação. Espera-se que este estudo contribua para a conscientização da relevância do tema e para o enfrentamento de questões dessa natureza, para que o ambiente de inovação no Brasil seja cada vez mais sólido, frutífero e que contribua amplamente para o desenvolvimento econômico, tecnológico, científico e social do país.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Júlio Ricardo de Paula. As lacunas da lei e as formas de aplicação do Direito. *Jus Navigandi*, Teresina, ano 6, n. 49, 1 fev. 2001 . Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/30>>. Acesso em: 13 jul 2009.

BARBOSA, Denis BorgesComunhão de Patentes. 1984. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/82.doc>. Acesso em 05 jun 2010

_____. et al. *Direito da Inovação*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006

_____; et al. (Orgs.). **Reivindicando a Criação Usurpada: A Adjudicação dos Interesses relativos à Propriedade Industrial no Direito Brasileiro**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010

_____. **Sobre a apropriação originária da titularidade das patentes por pessoas jurídicas**. Jun. 2009. p. 5. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/titularpj.pdf>> Acesso em: 01 Nov. 2010. [Nota do Original]: DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 292-293.

_____. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. t. 1.

_____. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. t. 2.

_____. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. t. 3

_____. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003.

_____. **Nota sobre a noção de propriedade da marca na lei ordinária brasileira** Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/notamarca3.pdf>> Acesso em: 01 Nov. 2010.

BARROSO, Luís Roberto. Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna. Interpretação constitucionalmente adequada do *TRIPS*. Illegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor. **Revista Forense: Pareceres**. Rio de Janeiro, v. 398, p. 245, 2003

BRASIL. Lei nº8.666, 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] União**, Brasília, DF, 22 Jun. 1993. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 13 Jul. 2009.

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] União**, Brasília, DF, 20 Fev. 1998. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9609.htm >. Acesso em: 13 Jul. 2009.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 15 Maio. 1996. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm >. Acesso em: 13 Jul. 2009.

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] União**, Brasília, DF, 22 Jun. 1993. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm >. Acesso em: 13 Jul. 2009.

BRASIL Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 13 Out. 2005. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5563.htm >. Acesso em: 13 Jul. 2009.

BRASIL. **Constituição (1946)**. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro:[s.n], 1946. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao46.htm >. Acesso em: 13 Jul. 2009.

BRASIL. **Constituição (1937)**. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: [s.n], 1937. Disponível em: < <http://www.planalto.gov.br/ccivil/Constituicao/constitui%C3%A7ao37.htm> >. Acesso em: 13 Jul. 2009.

BRASIL. **Constituição (1934)**. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil . Rio de Janeiro: Sala das Sessões do Congresso Nacional Constituinte, 1934. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm >. Acesso em: 13 Jul. 2009.

BRASIL. **Constituição (1891)**. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil . Rio de Janeiro: Secretaria Sala das Sessões do Congresso Nacional Constituinte, 1891. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao91.htm >. Acesso em: 13 Jul. 2009

BRASIL. **Constituição (1824)**. Constituição da Política do Império do Brasil. Rio de Janeiro: Secretaria de Estado dos Negócios do Império do Brasil, 1824. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>. Acesso em: 13 Jul. 2009

BRASIL. **Constituição (1967).** Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1946. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm>. Acesso em: 13 Jul. 2009.

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Decreto n° 75.572, de 8 de Abril de 1975. **Divisão de Atos Internacionais.** Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/mult_prop_indus_1830.htm>. Acesso em: 01 Nov. 2010.

CARVALHO, S. M. P.; PESSANHA, L. D. R. Propriedade Intelectual, Estratégias Empresariais e Mecanismos de Apropriação Econômica do Esforço de Inovação no Mercado Brasileiro de Sementes. **Revista de Economia Contemporânea.** Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 151-182, jan/jun. 2001.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial – 2^a ed, atualizada por Luiz Gonzaga do Rio Verde, João Casimiro Neto. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais Ltda, 1982.

_____. **Tratado da Propriedade Industrial.** Rio de Janeiro: Lumen Iuris, Rio de Janeiro, 2010. 1v.

_____. **Tratado da Propriedade Industrial.** Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. 2 v.

COMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation - Implementing Lisbon Agenda. Bruxelas, 2007. Disponível em: <http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/com2007182_en.pdf>. Acesso em: 08 Nov. 2010

DANNEMANN, Gert Egon; MAGALHÃES, Katia Braga. A ação de Adjudicação na nova Lei da Propriedade Industrial. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual.** São Paulo, n. 39, p. 3, Mar./ Abr. 1999.

DIAS, José Carlos Vaz. Aspectos Legais Relativos à Co-titularidade de Invenções: O Código Civil e a Lei de Inovação em Perspectiva. **Revista Semestral de Direito Empresarial.** Rio de Janeiro, n. 3, p. 192, Jul./Dez. 2008.

DINIZ, Maria Helena. **Código civil anotado.** 8. ed. atual de acordo com o novo Código civil. (Lei n. 10.406, de 10-1-2002) - São Paulo: Saraiva, 2002

DOSI, Giovanni. Sources, Procedures and Microeconomic Effects of Innovation. **Journal of Economic Literature**. [s.l], 1988. 26. v, p. 1139.

DUDZIAK, Elisabeth Adriana. **Lei de inovação e pesquisa acadêmica:** o caso PEA. São Paulo: Escola Politécnica de São Paulo, 2007. Tese, Departamento de Engenharia de Produção, São Paulo, 2007.

FACHIN, Luiz Edson; AZEVEDO, Antônio Junqueira de (Coord.). **Comentários ao Código Civil:** parte especial - direito das coisas (arts. 1.277 a 1.368). São Paulo: Saraiva, 2003. 15 v.

FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. **O Conceito de Sistema no Direito. Uma Investigação histórica a partir da obra filosófica de Emil Lask.** Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 1976.

_____. Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, Decisão, Dominação. 4^a ed. Editora Atlas. São Paulo, 2003.

FISCHER, Frank. **O Regime de Co-Propriedade em Patentes.** Disponível em <http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/FFI_Regime_de_Co-Propriedade_em_Patentes.pdf>. Acesso em 02 Jun. 2010.

GOMES, Orlando. **Direitos Reais.** 19.ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 244

JENNEJOHN, Matthew. Collaboration, Innovation, and Contract Design. **Stanford Journal of Law, Business and Finance.** Stanford, p. 83-150. 2008.

LESSA, Marcus. Contracting Innovation. Social Science Research Network. [s.l]. Working paper series. 18 Jun. 2009. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1431469>> Acesso em: 02 Jun. 2010.

LOURENÇO, Arthur Felipe Cândido. **A Co-Propriedade das Marcas.** Revista Eletrônica do IBPI. Disponível em <<http://www.ibpibrasil.org/media/bceac241c78c151affff802bac144226.pdf>>. Acesso em 02 Jun. 2010.

MAXIMILIANO, Carlos. **Hermenêutica e Aplicação do Direito,** 12^a edição, Forense, Rio de Janeiro, 1992

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito de Construir.** São Paulo: Malheiros.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. Campinas: Bookseeller, 2002. t.16.

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO ECONOMICA E DESENVOLVIMENTO.
Manual de Oslo: proposta de diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica. [s.l], OCDE; FINEP, 1997. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/imprensa/sala_imprensa/manual_de_oslo.pdf> Acesso em: 25 Maio. 2010

PLAZA, C. M. C. Á.; SANTOS, N. ; MOI, Fernanda . As diferenças e convergencias do open innovation e o papel da proteção a propriedade imaterial nas inovações tecnologicas. In SIMPÓSIO, 2009. [s.l]. **Anais...** [s.l], 2009.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

REALE, Miguel. **Questões de direito**, 1981. São Paulo

RODRIGUES, Silvio. **Direito civil**: Direito das coisas. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 5 v.

SANTOS, Manoel J. Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). **Propriedade Intelectual**: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007, p . 149 (Série GVLaw).

VENOSA, Silvio de Salvo. **Direito civil**: direitos reais. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 5 v . (Coleção de Direito Civil)

VISKARI, S; SALMI, P; TORKKELI, M. **Implementation of Open Innovation Paradigm Cases**: Cisco Systems, DuPont, IBM, Intel, Lucent, P&G, Philips and Sun Microsystems. Finlândia: Lappenranta, 2007.