

PROTEÇÃO JURÍDICA RELATIVA À COTITULARIDADE DE INVENÇÕES: UM ESTUDO DE CASO DO PROJETO PILOTO EMBRAPII

THALISSA PÁDUA GILABERTE

Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial / Assessora jurídica da Direção do Instituto Nacional de Tecnologia, Brasil
thalissap@gmail.com

ALEXANDRE GUIMARÃES VASCONCELLOS

Pesquisador e Professor da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rua Mayrink Veiga 9, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro, Brasil, CEP: 20090-910. alexguim73@gmail.com

RESUMO

Este trabalho aborda aspectos jurídicos e possíveis controvérsias relativos à cotitularidade de invenções protegidas por direitos patentários, tais como as lacunas existentes nas Leis números 9.279/96 e 10.973/04 (Lei da Propriedade Industrial e Lei de Inovação, respectivamente), principalmente a partir das experiências relatadas pelos Instituto Nacional de Tecnologia e Instituto de Pesquisas Tecnológicas na prática do Projeto Piloto de Aliança Estratégica Pública e Privada, com vistas à criação da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial- Embrapii. Os objetivos do trabalho foram acoplados em três diretrizes: apresentar o Projeto Piloto de Aliança Estratégica Pública e Privada; apresentar os possíveis desacordos em um regime de copropriedade em patentes à luz da legislação brasileira; e por fim identificar os obstáculos da interação dos institutos públicos escolhidos a atuar no piloto, especificamente sob a ótica do Instituto Nacional de Tecnologia e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, no que diz respeito aos direitos de patente. Os dados foram levantados por meio de questionários semiestruturados, entrevistas e análises de contratos. Os resultados obtidos mostraram a evidente necessidade de uma política sólida de inovação e propriedade intelectual nos institutos de pesquisa, o que proporciona mais segurança jurídica e estabilidade nas tratativas. A partir das experiências relatadas, houve indicação, de fato, de alguns embaraços na regulação das cláusulas de propriedade intelectual, porém não foram impeditivos para assinatura contratual. Por fim, o resultado do Projeto Piloto mostrou que, a iniciativa em promover diferentes e complementares capacitações, além de dividir os custos e riscos de um projeto de cunho inovador, foi bem sucedido e colaborou para o aperfeiçoamento da relação entre os setores público e privado.

INTRODUÇÃO

O inovacionismo¹, como pontua Oliveira (2011), atualmente, é palavra de ordem entre países que atuam em um cenário global caracterizado pela existência de mercados que privilegiam o domínio do conhecimento como fator competitivo entre as empresas. E o papel do Governo, nesse cenário, como parte integrante e importante de um Sistema Nacional de Inovação² (SNI) é crucial para a condução de um ambiente propício ao desenvolvimento de tecnologias, bem como na formulação de políticas públicas adequadas e eficazes que estimulem a inovação e os gastos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) no setor privado.

No Brasil, verifica-se, uma baixa propensão de investimentos em P&D pelas empresas. Dados fornecidos pela última Pesquisa Industrial da Inovação Tecnológico-PINTEC (IBGE, 2011) revelam que os gastos no Brasil em atividades internas de P&D nas indústrias alcançaram R\$ 19,9 bilhões e os gastos com aquisição externa de P&D lograram R\$ 4,29 bilhões. Quando somados, perfazem o montante de R\$ 24 bilhões aproximadamente e, se comparado ao Produto Interno Bruto (PIB) esse valor representa apenas 0,59%, enquanto que nos Estados Unidos, Zona do Euro e China³ os gastos em P&D empresarial em relação ao PIB em 2011 foram de 1,83%, 1,34% e 1,39% respectivamente.

Nesse viés, alguns estudiosos refletem os possíveis motivos para esse fenômeno. Staub (2001) faz uma reflexão histórica dos traços do processo de industrialização brasileira, revelando que esta ocorreu sob o modelo de substituição de importações, cuja dinâmica era voltada para investimento em capacidade produtiva com vistas a atender o mercado interno. Esse processo foi interrompido por uma abrupta abertura do mercado neoliberal, fazendo com que o comportamento das empresas, pressionadas pelas forças competitivas, fosse adquirir tecnologia incorporada em máquinas e equipamentos. Segundo o autor, esses fatos condicionam uma postura passiva das firmas brasileiras em relação à falta de investimento em P&D.

Por sua vez, Carvalho (2003) sugere dois fatores que levaram as empresas a não realizarem tais dispêndios. O primeiro seria ligado à gestão macroeconômica, que diz respeito à instabilidade associada aos problemas do setor externo, refletidos consequentemente na flutuação acentuada do real, ou seja, a instabilidade econômica acentua o risco já elevado do investimento no desenvolvimento de novas tecnologias e dificulta o planejamento de longo prazo, visto que o tipo de investimento apresenta um retorno tipicamente de longa maturação.

O segundo fator seria de ordem microeconômica e mais permanente. Isso ocorre pelo fato de a condução da política econômica frente à instabilidade externa se basear constantemente na sustentação de taxa de juros elevada, o qual termina por elevar, substancialmente, o custo de capital para o investimento em P&D, mesmo pelos meios

¹ De acordo com Oliveira (2011) o “Inovacionismo é definido como a diretriz que postula a obtenção de inovações como objetivo primordial da pesquisa científica, entendendo-se por inovação uma invenção, quando efetivamente lançada no mercado por uma empresa. O inovacionismo é explicado como um meio de promover a mercantilização da ciência, e envolve uma associação estreita, um “casamento” da ciência com o setor empresarial”.

² Segundo Sbicca e Pelaez (2006, p. 417), “Sistema Nacional de Inovação pode ser definido como um conjunto de instituições públicas e privadas que contribuem nos âmbitos macro e microeconômico para o desenvolvimento e a difusão de novas tecnologias”.

³ Para maiores informações ver artigo

<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/nota_tecnica/131206_notatecnicadiset15.pdf >
Acesso em: 02 dez. 2014.

preferenciais da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e de outras agências. Nesse sentido, o alto custo do capital e a dependência de insumos importados de maior complexidade tecnológica comprimiam a rentabilidade operacional das empresas, o que limitou as possibilidades de autofinanciamento. Carvalho (2003, p. 2) sustenta que "independentemente da gestão de juros, câmbio e do ambiente macroeconômico, o risco elevado e o longo prazo de maturação do investimento no desenvolvimento de novas tecnologias são características que oneram esse tipo de investimento".

Mais recentemente, Negri e Cavalcanti (2013) destacam fatores que ajudam a explicar a estagnação dos indicadores de inovação no Brasil. Eles vão desde os instrumentos utilizados para incentivar os esforços tecnológicos das empresas e sua interação com universidades e centros de pesquisa, passando por uma estrutura produtiva especializada em segmentos de menor intensidade tecnológica, a baixa escala de produção das empresas brasileiras e a existência de poucas empresas brasileiras de capital nacional em segmentos mais intensivos em tecnologia.

Em contrapartida, o país, de fato, não está inerte a este cenário e se encontra, nas últimas décadas, em processo de fortalecimento do Sistema Público de Ciência e Tecnologia (C&T). De acordo com o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI, 2010) o Brasil utiliza, como muitos países, um mix de instrumentos de apoio a P&D no setor privado que inclui incentivos fiscais (apoio indireto) e subvenções (apoio direto). O objetivo dos incentivos é impulsionar o gasto privado e dar suporte ao aumento da competitividade e da produtividade da economia.

Alguns marcos para construção da C&T no Brasil são evidentes, tais como: do ponto de vista jurídico, a criação dos Fundos Setoriais em 1999; a realização da 2ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI) em 2001; a Lei de Inovação promulgada em 2004; a Lei do Bem de 2005; e o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional (PACTI) instituído em 2007. No plano econômico, as agências de fomento e órgãos afins dos governos federal e estadual adotaram inúmeros programas de apoio à pesquisa visando à inovação, envolvendo o setor empresarial. No plano institucional, entidades foram criadas, tanto no setor público, por exemplo, as agências de inovação, como no setor privado, na forma de associações empresariais e consultorias (Oliveira, 2011).

Apesar de o movimento de apoio à C&T, os resultados da PINTEC (IBGE, 2011) apontam que a capacidade de inovação das indústrias brasileiras ainda é incipiente, muito embora a participação brasileira na produção científica seja considerável. Segundo levantamento realizado pela empresa *Thomson Reuters* divulgado na Folha de São Paulo (2014), a produção científica brasileira é de 2,5% ocupando o 13º lugar em ranking de pesquisa das 25 nações mais produtivas⁴. Contudo, no ranking dos 143 países inovadores do mundo, divulgado pelo *The Global Innovation Index* (2014), o Brasil ocupa a 61ª posição. Em comparação aos demais países que compõem o BRICs (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) o Brasil só fica na frente da Índia que amargou a 76ª posição. A disparidade apresentada demonstra que o Brasil ainda não conseguiu estabelecer um vínculo mais consistente entre o conhecimento científico tecnológico e a inovação no setor empresarial.

Em virtude desse quadro, nos últimos anos ocorreu um aumento de programas visando o incentivo à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) nas empresas brasileiras. Podemos citar o Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC); os editais de subvenção econômica da FINEP; e o Fundo Tecnológico (FUNTEC) gerido pelo Banco Nacional de

⁴ <<http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2014/11/1541834-em-20-anos-pais-vai-de-24-a-13-em-ranking-de-pesquisa.shtml>> Acesso em 28 ago. 2015.

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Uma das exigências de todos esses projetos é a participação de uma Instituição Científica Tecnológica (ICT) pública, no intuito de aproximar esses dois entes até então distantes e incomunicáveis⁵

Para que tenhamos a participação de uma ICT em projetos inovativos com empresas, é necessário um Sistema Público de suporte à inovação eficiente, célere e com mecanismos ágeis, que correspondam ao ritmo do setor privado. Apesar de esse panorama ser o desejável, atualmente, temos que lidar com uma série de entraves burocráticos estabelecidos em lei, atrasando demasiadamente o processo e sendo um fator crítico para a interação entre ICT e indústria. De acordo com Oliveira e Telles (2011):

Observa-se, frequentemente, as empresas desistindo de recursos públicos por causa da baixa velocidade no julgamento de projetos e na execução das tarefas inerentes à inovação. Surge então um dilema para a empresa: arriscar a aplicação de recursos próprios para inovar ou ficar sujeita à demora decorrente das exigências intrínsecas dos recursos públicos.

Paralelo a esse gargalo, outro problema é detectado no sistema de C&T brasileira, a saber: a dificuldade de se encontrar atores propensos em financiar projetos de inovação em sua fase intermediária, como as provas de conceito, testes em escala piloto, escalonamento de processos de produção ou produção de protótipos funcionais para testes e certificação. Isto ocorre pelo fato de essas etapas serem dispendiosas e menos adequadas para serem realizadas por universidades ou Institutos Públicos de Pesquisa (IPPs). Oliveira e Telles (2011) argumentam que são inadequadas pelos seguintes fatores:

- Incapacidade de contratação rápida de pessoal técnico para atividades básicas de teste e operação em escala piloto;
- Demora nos processos licitatórios;
- Pouco interesse da academia em desenvolver tarefas que não resultem na produção de conhecimentos publicáveis em periódicos.

No intuito de reduzir essas dificuldades, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) editou, em 04 de agosto de 2011, a Portaria nº 593, que viabilizou a criação do Projeto Piloto de Aliança Estratégica Pública e Privada com vistas à constituição da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII).

O programa aponta uma tentativa de minimizar a lacuna existente entre o setor público e privado, a fim de fomentar projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais e instituições tecnológicas, voltadas para atividades de P&D, que objetivem a geração de produtos e processos inovadores, além de possuir como foco a fase intermediária da inovação.

⁵ De acordo com o entendimento de Staub (2001), a pouca cooperação entre ICT e as empresas privadas tem a ver com o nosso histórico. O autor aponta que as atividades relativas à engenharia de produção eram realizadas pelas empresas sem a necessidade de departamentos formalizados de P&D e as empresas atuavam de forma muito fechada em relação aos demais agentes de C&T, por sua vez o mundo científico também era igualmente fechado, sendo certo que as atividades de pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental ou atividades de consultoria técnica para o meio empresarial eram pouco valorizados pelas ICTs. Nessa esteira, o autor acredita que houve um divórcio entre o meio acadêmico e empresarial no Brasil.

Para tanto, o Ministério instaurou um Grupo de Trabalho e implementou um Projeto Piloto com a participação de três ICTs: o Instituto Nacional de Tecnologia (INT), o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e o Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia do SENAI na Bahia (SENAI-CIMATEC/BA), a fim de posteriormente, contribuir para a criação da EMBRAPII. O piloto contou com a participação da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), bem como da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), no sentido de viabilizar a execução dos projetos, que serão explicitados em capítulo próprio.

Nessa esteira de raciocínio, é entendimento majoritário que a interação entre os setores público e privado é essencial para o desenvolvimento econômico e social do país. Ocorre que atualmente, os instrumentos jurídicos firmados entre a indústria e as instituições, científicas e tecnológicas- ICTs assumiram um caráter mais criterioso no que tange a regulação de direitos de propriedade intelectual- PI, pelo fato de os bens intangíveis representarem atualmente parte central nos projetos de inovação, bem como simbolizarem expressão de riqueza das firmas e dos países. Nesse sentido, constitui aspecto jurídico relevante investigar como os aspectos relativos à cotitularidade de invenções protegidas por direitos patentários são conduzidos por ICTs e empresas no âmbito de projetos cooperativos tecnológicos.

A situação se torna mais delicada ainda, pelo fato de as leis números 9.279, de 14 de maio de 1996 (lei da propriedade industrial) e 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (lei de inovação) não determinarem todos os direitos e obrigações relativos às propriedades conjuntas das criações resultantes em parcerias tecnológicas entre ICT-empresa. Nesta perspectiva, inexistindo regulamento próprio, a doutrina na tentativa de regrar essa copropriedade, aplica de forma subsidiária outros institutos similares, quais sejam: Código Civil e/ou Lei Autoral (Dias, 2008).

O presente artigo abordará como o Instituto Nacional de Tecnologia- INT e Instituto de Pesquisas Tecnológicas- IPT lidaram com as empresas, especificamente no que tange as cláusulas de direitos de propriedade industrial, no âmbito do Projeto Piloto de Aliança Estratégica Pública e Privada com vistas à criação da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial- Embrapii.

A pesquisa foi realizada através de dois métodos de observação. O primeiro, observação indireta, consistiu em um levantamento bibliográfico. O segundo, a observação direta, concretizou-se através de um estudo de caso. Inicialmente foi realizado um levantamento referencial teórico sobre as principais motivações para instituição da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial- Embrapii, suas propostas e objetivos; a apresentação do Projeto Piloto de Aliança Estratégica Pública e Privada, bem como os possíveis desacordos em um regime de copropriedade em patentes. O estudo de caso consistiu na realização de questionários semiestruturados (enviados aos dois institutos públicos de pesquisa), realização de entrevistas com duas pessoas, uma de cada instituto, envolvidas nas negociações contratuais com as empresas no âmbito do Piloto, e por fim pela análise de 26 (vinte e seis) contratos firmados entre os institutos públicos e as empresas no Projeto Piloto; 13 (treze) do INT e 13 (treze) do IPT. Os principais temas abordados nas entrevistas foram: os principais desafios para a interação ICT-empresa, os fatores de motivação para a parceria e as definições das cláusulas de propriedade industrial.

É importante, porém, ressaltar, que a pesquisa é qualitativa com um número limitado de entrevistados, e que, portanto, não se pretende que as conclusões sejam simplesmente generalizadas, mas, antes de tudo, observadas para a condução nas negociações contratuais em propriedade industrial das demais instituições científicas e tecnológicas com o setor empresarial, inclusive por aqueles credenciados recentemente no âmbito Embrapii.

1. PROJETO PILOTO DE ALIANÇA ESTRATÉGICA PÚBLICA E PRIVADA

1.1 As principais motivações para instituição da Embrapii

Conforme os dados disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação- MCTI, o Brasil, de fato, aumentou a proporção do PIB na área de C&T nos últimos anos. Enquanto que no ano 2000 o país atingia o percentual de 1,32%, em 2013 o dispêndio nacional em C&T saltou para 1,66% (MCTI, 2015). No entanto, constata-se que muito embora haja um investimento maior em Ciência e Tecnologia- C&T, ainda temos como indicativo o governo realizando mais dispêndios em C&T do que o setor empresarial. Em 2012, por exemplo, o dispêndio nacional do governo em P&D foi de 36,78 bilhões de reais, enquanto que, o setor empresarial totalizou 26,96 bilhões de reais.

Some-se a isso a discrepância que o Brasil apresenta em relação à produção científica e a produção tecnológica. Segundo a Pesquisa de Inovação Tecnológica- PINTEC (IBGE, 2011) a capacidade de inovação das indústrias brasileiras ainda é pequena.

Paralelo a esse gargalo, outro problema é detectado no sistema de C&T brasileiro, a saber: a dificuldade de se encontrar atores propensos em financiar projetos de inovação em sua fase intermediária, como as provas de conceito, testes em escala piloto, escalonamento de processos de produção ou produção de protótipos funcionais para testes e certificação. Isto ocorre pelo fato de essas etapas serem dispendiosas e menos adequadas para serem realizadas por universidades ou Institutos Públicos de Pesquisa (IPPs). Oliveira e Telles (2011) argumentam que são inadequadas pelos seguintes fatores:

- Incapacidade de contratação rápida de pessoal técnico para atividades básicas de teste e operação em escala piloto;
- Demora nos processos licitatórios;
- Pouco interesse da academia em desenvolver tarefas que não resultem na produção de conhecimentos publicáveis em periódicos.

No intuito de reduzir essas dificuldades, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) editou, em 04 de agosto de 2011, a Portaria nº 593⁶, que viabilizou a criação do Projeto Piloto de Aliança Estratégica Pública e Privada com vistas à constituição da Embrapii. O programa aponta uma tentativa de minimizar a lacuna existente entre o setor público e privado, a fim de fomentar projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais e instituições tecnológicas, voltadas para atividades de P&D, que objetivem a geração de produtos e processos inovadores, além de obter como foco a fase intermediária da inovação. A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI, 2011, p. 46) apontou os principais objetivos para implementação do programa. Vejamos:

A EMBRAPII tem como objetivos centrais fomentar projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais, instituições tecnológicas

⁶ Para mais informações: ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpssp/bibliote/informe_eletronico/2011/iels.ago.11/Iels147/U_PT-MCT-GM-593_040811.pdf> Acesso em 12 mar. 2015.

ou instituições de direito privado sem fins lucrativos, voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos e processos inovadores. Hoje é importante implantar um modelo que aproxime a infraestrutura científica e tecnológica nacional do desenvolvimento de novos produtos e processos, que viabilize o investimento nas fases intermediárias da inovação. As agências brasileiras de fomento têm apoiado principalmente recursos para investimentos nas instituições de pesquisa, mas há dificuldades para financiar o custeio das atividades realizadas em colaboração com as empresas para a inovação, principalmente em tarefas relacionadas ao escalonamento de processos e provas de conceito de produtos. Entende-se que este é um importante gargalo do sistema de inovação brasileiro e também o elo da cadeia de inovação que apresenta maior risco. Outros Países estão investindo em modelos de atuação que permitam suprir essas deficiências, como é o caso dos institutos da organização de pesquisa Fraunhofer, da Alemanha, ou do Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia (KAIST).

Telles (2011) em sua pesquisa analisou que esses modelos mencionados pela ENCTI (institutos Fraunhofer e Kaist) foram bem sucedidos e destacou que, das experiências analisadas houve um financiamento público nesses projetos, e observou ser prática comum, o cofinanciamento nas pesquisas. Destacou que, por serem projetos de risco inovativo e com altos custos, por vezes, as empresas não assumem esse investimento em determinados campos e em determinadas fases de pesquisa, o que traduz salutar o investimento e incentivo público. E é nesse contexto, que o Governo vislumbrou a necessidade de criar a Embrapii por meio de um projeto piloto, apresentado a seguir.

1.2 Descrição do Projeto Piloto

Para estreitar as relações entre empresas e ICTs, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação- MCTI, por meio da Portaria número 593, de 04 de agosto de 2011⁷, propôs a criação da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial-Embrapii. Para tanto, instituiu o Projeto Piloto de Aliança Estratégica Pública e Privada a fim de testar o modelo de financiamento proposto para os projetos cooperativos tecnológicos, contando com a participação de três ICTs: INT, IPT e SENAI/CIMATEC BA, apresentando naturezas jurídicas distintas e consequentes maneiras de operacionalização e percepção.

A portaria supramencionada dispõe os seguintes objetivos para a razão de implementação do piloto:

- Fomentar projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais, Instituições Tecnológicas ou instituições de direito privado sem fins lucrativos, voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos e processos inovadores;
- Promover a criação de produtos e processos inovadores em empresas nacionais, mediante a alocação de recursos econômicos ou financeiros, com a necessária participação, de forma equânime, do FNDCT, da instituição tecnológica selecionada

⁷ Para mais informações: ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2011/iels.ago.11/Iels147/U_PT-MCT-GM-593_040811.pdf> Acesso em 25 mai. 2015.

e do conjunto das empresas que realizarem projetos com cada uma das instituições tecnológicas no contexto desta ação, a ser ajustada em instrumentos jurídicos específicos, nos termos da legislação em vigor;

- Propor aperfeiçoamento aos marcos normativos do setor, a partir da identificação dos problemas decorrentes do Projeto Piloto, com vistas à definição de um modelo de governança que articule mecanismos particularmente ágeis, transparentes e flexíveis, em consonância com a necessidade de atendimento das crescentes demandas empresariais na área de inovação;
- Subsidiar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com elementos para o encaminhamento à Presidência da República e demais parceiros envolvidos da proposta de constituição da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, bem como na proposição de seu modelo jurídico.

Assim, para a operacionalização do piloto, em 08/12/2011 a FINEP firmou Acordo de Cooperação Financeira com a CNI com o objetivo de transferir recursos financeiros não reembolsáveis, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), para a execução do Projeto Piloto de Aliança Estratégica Pública e Privada no montante de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais).

Isto posto, o piloto contou com a coordenação da CNI que no dia 13/03/2012 celebrou Termo de Parceria de Natureza Técnica e Financeira com as três instituições selecionadas a atuar no projeto, que se caracterizam por excelência em inovação tecnológica em áreas estratégicas, infraestrutura física adequada e capacitação de recursos humanos. Neste instrumento contratual firmado cada ICT teve direito a quantia de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para alocar em projetos cooperativos com o setor privado.

Ficou estabelecido, em princípio, que o prazo para captação de projetos seria até dezembro/2013 e até dezembro/2015 para execução deles. No que tange as condições de financiamento do programa a estrutura funciona de maneira igualitária entre os partícipes: 1/3 do valor total do projeto será aportado financeiramente pela empresa, 1/3 será aportado financeiramente pela Embrapii (via CNI com os recursos não reembolsáveis da Finep, tendo em vista o Termo de Parceria firmado) e 1/3 aportado economicamente pela Instituição. Entende-se como aporte financeiro, os recursos em dinheiro e como aporte econômico os equipamentos, recursos humanos, etc.

Além desses critérios, os projetos estabelecidos pelas ICTs com as empresas devem atender aos seguintes requisitos: área temática- cada ICT teve aderência a algumas áreas estratégicas no âmbito do Projeto Piloto. São elas: INT- saúde e energia; IPT- biotecnologia, nanotecnologia e microtecnologia; SENAI/CIMATEC BA- automação e manufatura; conteúdo inovativo- todos os projetos desenvolvidos ao longo do projeto piloto devem ser caracterizados como sendo de P,D&I;

Ainda, importante mencionar os indicadores avaliados para o desempenho dos projetos desenvolvidos ao longo do piloto:

- Aderência dos projetos às áreas estratégicas do Plano Brasil Maior e a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI);
- O valor captado das empresas nos projetos de cooperação; e
- As iniciativas de pedido de privilégio junto ao INPI das tecnologias associadas aos projetos.

Nesse sentido, atendendo a todas as regras do piloto, cada ICT operou de forma independente apresentando as seguintes vantagens em relação aos demais programas existentes no sistema de C&T brasileiro:

- Processo de negociação direta entre ICT e empresa, que facilita entendimento e definição do escopo do projeto;
- Premissa de agilidade e desburocratização, principalmente na aprovação dos projetos por parte das ICTs.
- Disponibilidade imediata dos recursos: sem a necessidade de análise de relatórios intermediários para o aporte de novas parcelas para o projeto, o que leva, muitas vezes, na interrupção do mesmo;
- Prestação de contas objetiva e simplificada sendo de responsabilidade das ICTs o gerenciamento e arquivamento de toda documentação técnica e contábil para futuras comprovações do desenvolvimento do projeto, caso venha a ser necessário.

Nesta perspectiva, após a análise da motivação e descrição do Projeto Piloto de Aliança Estratégica Pública e Privada, serão abordados a seguir os possíveis desacordos em um regime de copropriedade em patentes no âmbito de parcerias tecnológicas.

2. POSSÍVEIS DESACORDOS NO REGIME DE COPROPRIEDADE EM PATENTES

Durante o processo de negociação contratual em um projeto cooperativo de P&D, algumas problemáticas podem ocorrer, principalmente, na parte dos direitos de PI.

Neste sentido, alguns cuidados precisam ser tomados desde o início do acordo de parceria, mesmo que ainda não tenha sido iniciado o projeto, a fim de impedir conflitos posteriores. De acordo com Fischer (2004) algumas cláusulas no âmbito dos projetos cooperativos são mais propensas a problemas e serão analisadas a seguir:

- Taxa para manutenção da patente;
- Exploração do objeto da patente por um dos coproprietários sem anuência dos demais;
- Licença para terceiros;
- Proporção da titularidade;
- Pagamento de royalties ou outro tipo de remuneração à ICT pela empresa explorar comercialmente o objeto patentado.

2.1 Taxa para manutenção

A taxa para manutenção da patente é prevista em lei e obriga aos partícipes o pagamento de uma retribuição anual ao INPI para que a patente continue vigente, conforme dispõe o artigo 84 da Lei nº 9.279/96.

Assim, após a concessão da patente, para que ela seja mantida o proprietário ou os proprietários terão que cumprir uma série de obrigações sob pena de extinção da patente. E ainda, no caso de copropriedade os condôminos terão que manter contato durante todo o prazo de vigência dela⁸.

⁸ De acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.279/96: “A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito”. Para o caso de desenho industrial, dispõe o art. 108: “O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada”.

No momento da parceria, urge necessário estabelecer em contrato a responsabilidade de cada parceiro no que diz respeito ao pagamento da manutenção da patente no Brasil e no exterior. Neste sentido, Pimentel (2010) recomenda que as despesas de manutenção no exterior sejam de responsabilidade da empresa-parceira. Isto porque, geralmente, a manutenção no exterior é mais onerosa para as ICTs. Percebe-se, contudo, que esses ensinamentos são meramente opinativos, e não, impositivos, podendo os partícipes estipular de forma contrária se assim desejarem.

2.2 Exploração do objeto da patente por um dos coproprietários sem anuência dos demais

A abordagem aqui pretendida é analisar se cada cotitular da patente tem direito de exploração da invenção sem a necessidade de anuência dos demais.

A Lei nº 9.279/96 é obscura em relação aos direitos e deveres de cada condômino e por sua vez não indica norma subsidiária a ser aplicada. Assim a doutrina se dividiu em duas correntes: a primeira corrente acredita que a lei civil deverá ser aplicada na omissão da Lei nº 9.279/96 e outra parte da doutrina entende que a Lei Autoral seria mais adequada.

O artigo 1314, CC/02 dispõe que cada condômino pode usar da coisa ou sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão.

Tal artigo é claro no sentido de enfatizar que qualquer um dos consortes pode explorar o objeto patenteado sem anuência dos demais coproprietários. Assim, parece-nos que só haveria restrição da exploração somente para terceiros alheios à propriedade. Já a Lei nº 9.610/98 (lei de direitos autorais) preconiza em seu art. 32 o seguinte:

Art. 32. Quando uma obra feita em regime de co-autoria não for divisível, nenhum dos co-autores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas.

§ 1º Havendo divergência, os co-autores decidirão por maioria.

§ 2º Ao co-autor 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 na obra.

§ 3º Cada co-autor pode, individualmente, sem aquiescência dos outros, registrar a obra e defender os próprios direitos contra terceiros.

Nesse caso, segundo a Lei de Direitos Autorais, o coautor estaria impedido de usar livremente a invenção tecnológica. Parece-nos restrito demais esse entendimento. Uma alternativa intermediária que vislumbramos nessa situação, e que acreditamos ser plausível seria estabelecer critérios, para a exploração comercial das criações resultantes, em contrato firmado entre as partes.

Vejamos o pronunciamento de Gama Cerqueira (1982) no que tange à matéria abordada:

Aplica-se à comunhão a regra geral do Direito Civil relativa ao condomínio (CC, art.,623) salvo no caso do artigo 40 do Código. Assim, cada co-proprietário poderá usar livremente o invento. 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 e rigorosa aplicação nesta matéria. (...) Aos co-

proprietários da invenção é lícito convencionar que a um caiba a fabricação do produto, a outra sua venda; a um o emprego em certa indústria, a outro em indústria diversa; a um em certa zona do território, o outro o uso em zona diferente (...).

Em consonância com esses argumentos, Dias (2008) entende que a lei civil deve prevalecer na incidência subsidiária à Lei 9.279/96 quando não houver estipulação expressa em contrato. Segundo o autor a justificativa seria a abrangência do Código Civil e o entendimento pacífico do direito da propriedade ser uma espécie de natureza real.

Nesse sentido, o estabelecimento de regras pelos IPPs sobre a exploração comercial exclusiva pela empresa parceira nos contratos é importante, uma vez que se pode evitar o abuso de patentes por meio da prática de proteções defensivas, por interesse unilateral da empresa parceira, fomentando a concorrência desleal no Brasil e estando sujeito ao licenciamento compulsório previsto no art. 68 da Lei nº 9.279/98⁹.

2.3 Licença para terceiros

A legislação civil, conforme apontado anteriormente, é cristalina ao afirmar que cada consorte de uma propriedade, no caso uma patente, depende da anuência dos demais para conceder licença a terceiros. Da mesma forma, a Lei de Direitos Autorais enfatiza a necessidade de anuência dos demais cotitulares. Portanto, o ponto abordado é pacífico no ordenamento jurídico. Mesma regra vale para cessão dos direitos (transferência da titularidade para terceiros).

Um dos problemas mais recorrentes em Direito Patentário é da situação jurídica da licença concedida por um dos titulares conjuntos de uma patente. (...) Distingue Gama Cerqueira, citando o Dec.-lei 1.945, a liberdade de gozo de invenção, que todos os condôminos têm, da faculdade de fruição do privilégio (idem, n. 137). Assim, entende o autor, teria o comunheiro, sob o Dec.-lei 7.903/45, o direito de fabricar, sem ser impedido pelos demais titulares; não havia necessidade de recíproco consentimento. Mas nada de semelhante ocorreria quanto ao poder de ceder o privilégio, ou de licenciá-lo; (...) Nestas condições, atenta-se contra o direito do outro titular, introduzindo mais um concorrente no mercado restrito pela patente. A solução para um caso em que os condôminos não se ajustem para o licenciamento (e se quem quer licenciar não consente restringir-se o uso) é a da alienação judicial do privilégio ou a constituição de um administrador, ou a proposição de ação própria para obter o consenso da licença. (grifos nossos) (BARBOSA, 1989, p. 14)

⁹ De acordo com Calixto Salomão (2006, p. 18) as patentes defensivas são parte de estratégias anticoncorrenciais bastante comuns. Mediante táticas chamadas “*blocking e fencing*”, as empresas procuram- por meio, respectivamente, da compra sistemática de todas as novas patentes e sua não-utilização ou, então, do pedido de patenteamento de todas as possíveis alternativas a serem utilizadas pelas concorrentes- impedir o acesso de novos concorrentes ao mercado.

Nessa esteira, é evidente o entendimento de que caso não houvesse anuência dos demais titulares para a hipótese de licenciamento a terceiros, dificilmente uma empresa iria querer estabelecer parceria com as ICTs, por um simples motivo: a desnecessidade de prévia autorização ensejaria na pulverização de terceiros concorrentes na exploração econômica da invenção tecnológica. E logicamente nenhuma organização privada investiria quantias vultosas em projetos de P&D para que sua concorrente pudesse usufruir igualmente dessa patente.

Ocorre que, como bem ressalta Dias (2008) é importante que haja uma ponderação na interpretação do art. 1.314, parágrafo único do CC/02, visto que qualquer impedimento não razoável dos consortes pode comprometer a validade e eficácia do princípio da disponibilidade patrimonial.

Nesse contexto, é importante salientar que o direito de propriedade é garantia constitucional (art. 5º, XXII, CRFB/88), mas não tem um caráter absoluto, sendo certo que é exigido de seu proprietário o exercício da função social da propriedade. Ou seja, é razoável que o coproprietário não queira licenciar para impedir a pulverização da concorrência, mas é inadequado ele não querer licenciar por nenhum motivo plausível.

2.4 Proporção da titularidade

Uma questão importante a ser considerada é que a propriedade intelectual pertence a todos os consortes de forma única, indivisível. Em regra, pouco importa o percentual de cada um em um regime de condomínio. Por exemplo, não há diferença de direitos e deveres de um consorte para outro no caso de exploração econômica da invenção tecnológica (salvo disposição contrária em contrato).

Contudo insta notar que em algumas situações a estipulação dessa percentagem é importante no ambiente das parcerias tecnológicas, conforme art. 1315 do CC/02.

No referido artigo, os consortes que possuem uma maior participação proprietária, de igual sorte suportam uma maior participação nas despesas necessárias. Assim, no caso de um regime de copropriedade em patentes onde a manutenção dessa invenção tecnológica é necessária, supõe que o consorte com maior participação na remuneração desse projeto em P&D suportará um ônus maior.

De igual maneira, esse mesmo consorte com uma maior participação poderá perceber uma remuneração superior decorrente da exploração tecnológica dessa invenção. Logicamente, se assim for convencionado entre os partícipes.

Outra situação que pode ocorrer é o condômino com maior participação pretender explorar economicamente a invenção tecnológica em certas regiões de forma exclusiva. Desta feita, entende-se que os partícipes podem e devem convencionar as regras no início da parceria, mesmo sem existir projeto ainda. Essa sugestão evita problemas futuros entre os condôminos, uma vez que inexistem abordagens sólidas da doutrina e jurisprudência sobre o assunto em epígrafe.

2.5 Pagamento de *Royalties* ou outro tipo de remuneração à ICT pela empresa explorar comercialmente o objeto patentado

A cláusula de preço (aquela que determina as condições de pagamento advindas da comercialização do produto ou do resultado do projeto realizado em conjunto) deve ser prevista no contrato para que a empresa possa retribuir a ICT pelos resultados auferidos no projeto em conjunto. De acordo com Santos (2009, p. 36):

A cláusula de preço, condições e garantia de pagamento tem o intuito de demonstrar qual será a retribuição pelo uso, comercialização do objeto. Este pagamento pode ser feito pelo acesso à tecnologia, denominado *down payment*, o que significa a prestação inicial paga na parceria, somado com os *royalties*. Os *royalties* são previstos por meio de porcentagem sobre o valor recebido pela empresa com a comercialização da tecnologia. Ou, então, pode ocorrer também o denominado *lump-sum* ou pagamento único, o que acaba com o risco de comercialização da inovação, uma vez que a empresa não deve pagar nenhum outro tipo de remuneração pelo uso, comercialização ou utilização da patente.

Note-se que o ponto é sensível, pois requer uma longa negociação entre os partícipes para que estes consigam chegar a um denominador comum. Garnica e Torkomian (2009) descrevem alguns desafios para a transferência de tecnologia no Brasil, dentre eles destacam a valoração de tecnologia e, por conseguinte a definição de *royalties* a serem pagos por empresas às ICTs. Os autores acreditam que há uma real necessidade de desenvolver metodologias que deem suporte às negociações. São assertivos, ainda, quando apontam como um dos fatores de dificuldade entre o relacionamento ICT-empresa a fixação do percentual de *royalties* nas parcerias tecnológicas sendo apontada como “*um momento delicado nas tratativas*” (2009, p. 634)

Diante dessa fragilidade emerge a necessidade de as ICTs se preparem a fim de estabelecerem práticas/métodos de taxas de *royalties*. Para tanto, a valoração de patentes assume uma posição de destaque, uma vez que boa parte dessas invenções não encontram similares que permitam uma atribuição de valor real correspondente ao mercado.

3. A EXPERIÊNCIA DO PILOTO DO PONTO DE VISTA CONTRATUAL E DA PI: VISÃO DE DOIS INSTITUTOS PÚBLICOS DE PESQUISA

O desenvolvimento deste estudo de caso foi estruturado de acordo com os possíveis desacordos em um regime de copropriedade em patentes discutidos anteriormente. São eles: taxa para manutenção da patente; exploração do objeto da patente por um dos coproprietários sem anuência dos demais; licença para terceiros; proporção da titularidade; pagamento de *royalties* ou outro tipo de remuneração à ICT pela empresa explorar comercialmente o objeto patenteado.

Assim, analisou-se como esses pontos foram abordados e conduzidos entre o INT e IPT com as empresas no âmbito do Projeto Piloto de Aliança Estratégica Pública e Privada.

Indagados sobre os contratos assinados, mais especificamente se havia alguma restrição por parte do programa no que diz respeito às cláusulas de PI, os IPPs informaram que nenhuma contenção havia sido feita pela CNI. Enfatizaram que, cada instituto ficou livre para atuar sobre esses aspectos. Salientaram, ainda, que já possuíam uma política de inovação e PI o que facilitou o andamento nas negociações. Ressaltaram que apesar de a PI ser obrigatoriamente tratada caso a caso com as empresas, a existência de regras pré-estabelecidas em minutas contratuais auxiliou o trâmite com o setor empresarial.

Quanto à questão da divisão da PI relataram que essa questão não foi um problema, vale dizer, as empresas aceitaram partilhar os direitos de PI. Em suas pré-regras, o INT trabalhou com a titularidade da PI compartilhada, ou seja, 50% para a empresa e 50% para a instituição. A instituição justificou esse percentual levando em consideração apenas os aportes

financeiros do projeto, excluindo dessa divisão o aporte econômico¹⁰. Declararam que, em todas as parcerias firmadas no ambiente Embrapii a titularidade foi compartilhada, e que não tiveram experiência de empresas que desejaram 100% da titularidade.

Outrossim, ressaltaram casos de algumas empresas (poucas) terem a intenção de manter as informações protegidas por segredo industrial, o que é totalmente possível e por vezes o mecanismo ideal para alguns setores de atividade econômica. Segundo Bagatolli e Dagnino (2013, p.74-75) apud Pavitt (1985) algumas razões levam a empresa a não patentear algumas invenções. Vejamos:

- a) o julgamento por parte dos inventores de que não há aplicação comercial para a invenção;
- b) a convicção de que, em alguns casos, é mais seguro manter a invenção sob a forma de segredo industrial;
- c) a avaliação de que a liderança técnico-científica é mais importante do que a proteção concedida pela patente;
- d) o fato de que certos tipos de invenção e alguns setores não são contemplados pelas leis de patentes;
- e) o alto custo, grande demora e dificuldades no processo de patenteamento”.

Nestes casos, foram estabelecidos alguns critérios em contrato (por exemplo, o pagamento de um bônus a instituição pelo sucesso do projeto), para que o instituto pudesse auferir alguma compensação financeira sobre os resultados advindos da pesquisa, já que a proteção por meio de patente não fora a opção desejada.

Já o IPT adotou outro critério para a questão da titularidade da PI: em alguns casos a titularidade foi compartilhada, ou seja, 50% para cada um, e em outros casos a titularidade foi de 66% para o IPT e 34% para a empresa. Indagados sobre qual foi o método para o critério utilizado, a resposta foi a seguinte:

O critério é negocial. O IPT não tem limitação da Embrapii para o percentual da titularidade, a não ser que a empresa detenha capital de ações estrangeiras que aí a titularidade tem que ficar para a ICT. É a regra aplicada no BNDES- FUNTEC. A única restrição é que não seja inferior a 50% a titularidade do IPT por causa de uma política interna, instrução normativa do instituto. O critério de 66% de titularidade para o IPT leva em conta o aporte econômico e financeiro da instituição. (IPT)

No mais, o IPT declarou a experiência de uma empresa que solicitou a titularidade total dos direitos de PI. O IPT, por sua vez, argumentou em reunião, que se a titularidade fosse integral a empresa teria que arcar financeiramente com o custo do projeto de forma total e que tal fato não excluiria a remuneração da empresa ao instituto pelo direito de explorar comercialmente o resultado do projeto. Por sua vez, a proposta não foi aceita e estabeleceu-se o percentual de 66% para o IPT e 34% para a empresa.

Sobre a taxa de manutenção da patente o INT, em sua minuta, estabeleceu o seguinte critério: os custos de depósito e manutenção dos direitos de PI sobre as criações no exterior serão pagas pela empresa, mediante anuência da instituição, podendo ser deduzido tal custo quando houver comercialização e/ou pagamento de royalties; e no caso de depósito, obtenção

e manutenção dos direitos de PI sobre as criações no Brasil, o INT arca com os custos, cabendo à empresa ressarcir-lo anualmente.

A partir da análise dos contratos firmados pelo INT, observou-se que essa sugestão de cláusula foi pouca alterada pelas empresas. Caso interessante a ser abordado foi em uma negociação que ficou estabelecido que o INT arcaria proporcionalmente com os custos de depósito e manutenção dos direitos de PI sobre as criações no exterior até o limite máximo de 5 (cinco) países, e que se ultrapassados tais limites essas despesas ficariam a cargo total da empresa.

No tocante as despesas de manutenção, o IPT em sua minuta contratual sugeriu que estas fossem custeadas integralmente pela empresa-parceira, uma vez que a exploração comercial das tecnologias geradas no âmbito dos projetos Embrapii é feita pelo setor produtivo e não pela instituição. Contudo, o IPT sugeriu colaboração econômica à empresa no que tange ao pagamento de redação, gestão e depósito de cada patente junto ao INPI.

No caso do IPT, por exemplo, houve estipulação contrária às regras expostas pelo CC/02. O Código Civil determina que os condôminos com maior participação proprietária suportem uma despesa maior. Nesse sentido, como o IPT em alguns casos é titular de 66% da PI teria que, de acordo com o CC/02 arcar com as despesas em uma proporção maior. Isso não ocorreu e nem precisa ocorrer, desde que, obviamente, os partícipes convençam em contrato de forma diversa.

Outro aspecto importante observado nas minutas contratuais dos institutos foi quanto à questão da exploração comercial dos resultados do projeto. O IPT optou por propor em sua minuta que a empresa explorasse a tecnologia com exclusividade desde que cumprisse alguns requisitos, tais como: iniciasse a primeira venda do produto no Brasil; não tivesse interrupção da produção ou venda do produto por um período estipulado e, por fim, que efetuasse o pagamento de remuneração a instituição. Dos contratos analisados, todos os parceiros aceitaram essa cláusula sem nenhuma restrição.

Em relação à exploração comercial, o IPT destacou um caso interessante, de uma determinada empresa não querer aceitar o uso exclusivo da exploração comercial com as restrições impostas pelo instituto. Por sua vez, o IPT entendeu que, talvez a firma quisesse utilizar a patente de modo “defensivo”. Assim, de imediato o instituto informou a impossibilidade de exclusão da cláusula, uma vez que não era essa a ideia do programa Embrapii, sendo um dos objetivos ancorados, o fomento de projetos cooperativos voltados às atividades de P&D que objetivassem a geração de produtos e processos inovadores em prol da sociedade. A empresa, por sua vez, compreendeu as razões expostas e acabou concordando com normas estabelecidas pela instituição.

Já o INT optou por utilizar, em sua minuta, o critério geral estabelecido pelo Código Civil, ou seja, sugeriu que a empresa explorasse comercialmente os resultados do projeto de forma livre por entender ter ela todo direito já que é coproprietária, restringindo apenas a exploração para terceiros e determinando uma remuneração para a instituição pelo uso exclusivo na exploração comercial. Pela análise realizada nos contratos, nenhuma empresa se opôs a essa pré-regra. Ocorre que a própria instituição, ao longo do programa piloto, percebeu a premente necessidade de mudar sua postura em relação ao assunto. Atualmente, o posicionamento do instituto é similar ao do IPT.

No que concerne ao licenciamento a terceiros tanto o INT quanto o IPT estabeleceram em suas minutas contratuais a possibilidade de licenciamento a terceiros mediante anuência expressa da outra parte, desde que respeitado o pagamento ao partícipe, pelo terceiro licenciado, pelos frutos da comercialização dos resultados do projeto, observando logicamente a sua quota parte.

Entretanto, diante de todas essas cláusulas contratuais supramencionadas, o ponto mais sensível apontado pelos institutos de pesquisa é, sem dúvida, a definição do pagamento de royalties pela empresa ao instituto público.

Arguido sobre a forma de pagamento sobre os objetos comercializados durante a parceria, o INT destacou, em seu questionário, uma maior rigidez por parte das empresas quanto ao pagamento de royalties. Salientou que em algumas negociações a forma de remuneração foi por meio de um pagamento único (*lump sum*)¹¹. Enfatizou que essa negociação de cláusula de preço e pagamento variou nos contratos e um fator determinante teve a ver com política interna de cada empresa. O IPT, por sua vez, concordou que a negociação de remuneração é a cláusula mais demorada no contrato. Relatou um aspecto contributivo nas negociações que foi a de duas pessoas do instituto terem elaborado estudos sobre valoração de tecnologia o que pautou melhor às conversas durante as parcerias do Projeto Piloto. Salientou que a remuneração não é fundamental para o IPT, sendo sim, o objetivo principal de o instituto realizar projetos de pesquisa em prol da sociedade. A remuneração seria uma consequência e não um fim.

Tanto o IPT quanto o INT observaram algumas situações de dificuldade no momento dessas negociações, quais sejam: política interna da empresa, detecção que a maioria dos projetos possui inovações de processos e não de produtos, o que dificulta a valoração da tecnologia. Em virtude do segundo caso abordado, os IPPs, diante da dificuldade, optaram sempre em ajustar o pagamento por meio de uma taxa de sucesso/pagamento único.

Por fim, durante essa fase negocial, tanto o INT quanto o IPT, não identificaram mais entraves contratuais no que diz respeito aos direitos de PI. E foram unânimes, ao falar que, não obstante a PI seja um desafio nas parcerias tecnológicas, ela não chega a ser um impeditivo para assinatura do contrato, seja porque o instituto público cedeu em um ponto, seja porque a empresa concedeu em outro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aumento da competição entre as firmas e a necessidade destas serem ágeis no desenvolvimento de inovações tecnológicas são frutos dos efeitos da globalização. Neste sentido, como estratégia competitiva, as empresas buscam cada vez mais conhecimentos complementares, fora dos seus limites formais. Fato em que as cooperações entre ICT-empresa se tornam essenciais para o desenvolvimento tecnológico dos países.

Constata-se que, a iniciativa do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação, em instituir o Projeto Piloto de Aliança Estratégica Pública e Privada com vistas à criação da Embrapii proporcionou um aperfeiçoamento da interação entre os setores público e privado, ensejando, ainda, um investimento maior das empresas brasileiras em P&D.

O fato de as leis números 9.279, de 14 de maio de 1996 (lei da propriedade industrial) e 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (lei de inovação) serem silentes no que diz respeito às

¹¹ Nesse sentido, vale ressaltar que Pimentel (2009) enumera as formas de pagamento que pode ser por meio de “royalties é uma porcentagem do resultado, que significa compartilhar o risco, na sua comercialização, requerendo a previsão de auditoria para permitir o acesso à contabilidade da parte obrigada a essa prestação; *lump sum* (pagamento único), que elimina risco e evita auditoria, recomendado para instituições de pesquisa e pequenas empresas que não possuem uma equipe experiente de auditoria contábil; *down payment* (sinal para entrada numa negociação, ou prestação inicial de um contrato) mais royalty.” (p. 266-267)

obrigações dos condôminos em um regime de copropriedade em patentes é positiva na medida em que faculta aos partícipes a livre negociação, mas pode ser negativa se a negociação não for bem conduzida, podendo gerar alguns desacordos contratuais. Nesta direção, a compreensão sobre os aspectos jurídicos, como a definição da forma de como se efetiva a proteção das invenções tecnológicas e a titularidade de direitos em projetos cooperativos se torna essencial para que o relacionamento ocorra de forma profícua.

O art. 9º, parágrafo segundo da Lei nº 10.973/04 (Lei de Inovação) determina que as partes deverão prever em contrato a titularidade da PI e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria. Ato contínuo, no parágrafo terceiro do mesmo artigo é determinado à observância ao montante agregado investido por cada partícipe no projeto. Entretanto, por vezes fica difícil estabelecer um critério para essa norma, por inexistir uma regra sobre a valoração da contribuição intelectual de cada uma das partes no programa de P,D&I. Neste sentido, podemos chegar à conclusão que não houve restrição legal para o percentual de titularidade e participação no resultado econômico, pelo contrário, a lei deixou aberto para que as regras fossem estabelecidas entre os partícipes contratualmente. Reforça esse entendimento, o recente Decreto 8.269/2014¹², mais precisamente em seu art. 10, ao enfatizar que a propriedade dos resultados decorrentes dos direitos de PI deverá ser estabelecida negocialmente entre as partes e previstas em contrato.

Apontamento importante foi dado por Barbosa (2006) ao encarar o tema e fazer a distinção entre titularidade de direito e participação nos resultados. Segundo o doutrinador, e a nosso ver, com toda razão, é totalmente viável que uma ICT abdique da titularidade em detrimento do direito de participação nos resultados, por exemplo. Sobre esse aspecto, parecemos muito mais importante e coerente por parte da ICT, à imposição de regras restritivas em contrato, sobre os direitos de exploração comercial pela empresa, do que o preciosismo de, em hipótese alguma abdicar da titularidade dos direitos de PI. Ora, se a empresa requisita uso exclusivo e privativo da tecnologia, por exemplo, nada mais razoável que alguns critérios sejam estabelecidos em contrato previamente, tais como: que ela se obrigue a iniciar a comercialização do produto no Brasil em um prazo a ser acordado pelas partes após o término do projeto; que efetue os pagamentos na forma de *royalties* a ICT pelo não uso da sua cota parte na exploração sobre os direitos de PI.

Registre-se que a definição clara sobre a cláusula de uso e exploração é muito eficaz nesses projetos cooperativos, além de eliminar a possibilidade de a empresa utilizar a patente como uma forma “defensiva” de abortar a concorrência sem ao menos utilizá-la ou inseri-la no mercado.

Desta feita, recomenda-se que o contrato, especificamente nessa cláusula, seja muito bem definido de modo a maximizar os interesses das partes que é o de inserir o produto no mercado. Neste sentido, uma reflexão se faz pertinente: qual a eficácia de uma ICT ter uma patente em conjunto com uma empresa se o produto/processo nunca chegar ao mercado?

Outra questão importante a ser enfrentada pelas ICTs são os critérios de avaliação da tecnologia para fins de definição da participação na exploração comercial. Ponto sensível apontado pelas entrevistas, mas que não podem deixar de ser analisados. Nesses projetos cooperativos, em que as ICTs são partes integrantes, normalmente são determinados percentuais para determinar a remuneração sobre a não comercialização direta dos resultados

¹² O Decreto nº 8.269, de 25 de junho de 2014 instituiu o Programa Nacional de Plataformas do Conhecimento e seu Comitê Gestor. Para mais detalhes: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8269.htm> Acesso em 20 ago. 2015.

da parceria, que podem ser calculados a partir do faturamento bruto ou líquido obtido pela empresa¹³.

Contudo, a fixação dos percentuais de participação não é tarefa fácil e requer um estudo de alguns métodos sobre valoração de tecnologia. E nesta esfera, a discussão sobre valoração tem que ser muito bem conduzida no momento da negociação contratual.

Percebe-se, pelas experiências abordadas, que a reação natural das empresas são diversas, tais como: pleitear o estabelecimento de um valor de *royalties* mais baixo para as ICTs ou oferecer um pagamento único caso haja exploração comercial ou até mesmo a proposta de nenhum pagamento a ICT, o que nos parece completamente descabido. Se os custos e riscos do projeto foram compartilhados, porque os lucros também não o seriam?

Neste sentido, Pimentel (2010) recomenda, a fim de facilitar as tratativas, que a empresa parceira apresente à ICT um Plano de Negócios, para que esta tenha condição de avaliar e definir como será sua participação nos ganhos econômicos obtidos da exploração comercial dos resultados.

Frise-se, ainda, a necessidade de previsão contratual, caso a empresa opte em proteger o resultado como segredo industrial, de uma compensação financeira para a ICT por não poder proteger os resultados do projeto e não poder licenciar para terceiros (PIMENTEL, 2010, p. 88).

Outra questão pertinente é a recomendação de evitar muitos parceiros em um só contrato. Isto porque as diferenças institucionais podem dificultar o andamento dos processos e prejudicar na exploração comercial dos produtos.

Contudo, verifica-se pelas experiências recentes dos IPPs analisados, que há uma postura flexível tanto das firmas quanto das ICTs, na qual os partícipes tentam chegar a um denominador comum quanto às cláusulas de PI, não sendo óbice para assinatura contratual.

Como visto ao longo do artigo, a cláusula de PI é extremamente delicada nas tratativas, especialmente por ter como condão a regulação dos direitos de PI já existentes, bem como os potenciais direitos que resultarão da execução do projeto.

Contudo, verifica-se pelas experiências recentes dos IPPs (INT e IPT) analisados, que há uma postura flexível tanto das firmas quanto das ICTs, na qual os partícipes tentam chegar a um denominador comum quanto às cláusulas de PI, não sendo óbice para assinatura contratual.

¹³ Sobre o valor bruto, o percentual é aplicado sobre o montante total das vendas. Já sobre o valor líquido, são deduzidos os impostos e taxas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAGATOLLI, C. DAGNINO, R.D. Política de estímulo às patentes no Brasil: avançando na contramão? **Revista economia e tecnologia**. v. 9, nº 3, p. 73-86, jul./set. 2013.

BARBOSA, Denis Borges. Patentes e problemas: cinco questões de direito patentário. **Revista de direito mercantil**, nº 76, out./dez. 1989.

_____. **Direito da inovação**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Diário Oficial da União**. Brasília: Presidência da República, Casa Civil-Subchefia para assuntos jurídicos, 1996.

_____. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Diário Oficial da União**. Brasília: Presidência da República, Casa Civil-Subchefia para assuntos jurídicos, 2002.

CARVALHO, R. Q. **Por que as empresas são menos propensas a investir em P&D no Brasil**. Disponível em <http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/jornalPDF/215pag02.pdf> Acesso em 27 ago. 2015

CERQUEIRA, J. da G. **Tratado da propriedade industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

DIAS, J. C. V. Aspectos legais relativos à co-titularidade de invenções. **Revista semestral de direito empresarial**, Edição 3, 2008.

FISCHER, F. **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: 12 jun. 2015.

GARNICA, L. A.; TORKOMIAN, A. L. V. Gestão de Tecnologia em universidades: uma análise do patenteamento e dos fatores de dificuldade e de apoio à transferência tecnologia no Estado de São Paulo. **Gestão & Produção**, São Carlos, v.16, n.4, 2009.

IBGE. **Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 2011**. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.

IEDI (Brasil). **Desafios da inovação, incentivos para a inovação: o que falta ao Brasil**. Disponível em: <http://www.iedi.org.br/admin_ori/pdf/20100211_inovacao.pdf> Acesso em 27 ago. 2015.

MCTI. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. **Indicadores selecionados de ciência, tecnologia e inovação**. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0237/237254.pdf> Acesso em: 09 set. 2015.

_____. **Estratégia, Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2012-2015**. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0218/218981.pdf> Acesso em 06 mai. 2015.

Negri, F.D.; Cavalcante, L.R. Análise dos dados da PINTEC 2011. Nota técnica, IPEA, Nº 15. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/nota_tecnica/131206_notatecnicadiset15.pdf> Acesso em 09 set. 2015.

OLIVEIRA, J.; TELLES, L. **O papel dos institutos públicos de pesquisa na aceleração do processo de inovação empresarial no Brasil**. Disponível em: <http://rusp.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010399892011000200014&lng=es&nrm=iso> Acesso em 05 mai. 2015

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Manual básico de acordos de parceria de PD&I**. Porto Alegre: ediPUCRS. 2010.

SANTOS, N. Contratos de transferência e licenciamento de tecnologia de patentes nas Instituições Científicas e Tecnológicas. **PIDCC**, Aracaju, Ano II, nº 04, 2013.

STAUB, E. Desafios estratégicos em ciência, tecnologia e inovação. **Parcerias Estratégicas**, nº 13, dez. 2001.

The Global Innovation Index 2014. Disponível em <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2014.pdf> Acesso em 27 ago. 2015.

TELLES, L. O. O papel dos institutos públicos de pesquisa no desenvolvimento tecnológico e na cooperação universidade-empresa. **Tese** (Doutorado em Engenharia). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2011.