

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Parecer nº 08/14

Em 14 de agosto de 2014

CONSULTA PÚBLICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO QUANTO AO REGIME DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DE RECURSOS DE CONTRATOS DE CONCESSÕES E DE OUTRA NATUREZA EM ATIVIDADES DE INOVAÇÃO. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS À NORMA QUE EXCLUI A TITULARIDADE DOS INVESTIDORES AOS DIREITOS RESULTANTES DA INOVAÇÃO DA QUE LIMITA O SIGILO DAS TECNOLOGIAS.

DOS FATOS E DA CONSULTA	2
Dos fatos do caso	3
Topologia da cláusula	3
Conteúdo da Cláusula	3
A Resolução 33/2005	4
Avaliação do programa à luz da Res. 33	5
Da propriedade das tecnologias na Res. 33	6
A proposta de alteração atualmente sujeita a Consulta Pública	6
A criação de um conselho	6
A regulação da propriedade dos resultados	7
Da Consulta	10
Das qualificações do subscritor	10
DO DIREITO	13
Da função constitucional da Inovação e a propriedade das tecnologias	14
Quando o estado deva ser titular direto das tecnologias	17
Aplicação da regra constitucional em favor do sistema produtivo	18
Do regime de apropriação em Propriedade Intelectual	19
O investidor como titular preferencial das criações tecnológicas	20
Aplicação do art. 92 à modalidade de apropriação exclusiva pelo titular	24
Natureza da relação contratual	25
Como a doutrina cuida da hipótese	26
O elemento deflagrador da titularidade pelo contratante	28
Da encomenda de criação intelectual	29
A hipótese da encomenda tecnológica	31
A promessa de contratar fundada no desenvolvimento do invento	33
Emptio rei speratae	33
Do invento misto num contexto do art. 92 da Lei 9.279/96	34
Do que é colaboração para a inovação	35
Resumo do caso do invento misto	37
Das conclusões desta seção	38
E além do sistema de patentes?	38
Da natureza do regime de apropriação pelo empregador ou tomador de serviços	40

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

<i>Regime legal de apropriação e lei federal de inovação</i>	41
Natureza da norma do art. 8º e do art. 9º.....	41
Apropriação no art. 8º.....	42
O regime do art. 8º como fulcro de flexibilidade.....	45
Regime do art. 9º.....	45
Avaliação do capital intelectual inicial.....	47
Capital intelectual avaliável.....	48
Avaliação do investimento dos outros parceiros.....	48
Inexistência de direitos ou resultados.....	49
Criações não protegidas por direitos de exclusiva.....	50
Proporção nos resultados.....	50
Proporção equivalente.....	51
Proporcionalidade e condomínio de exclusivas.....	53
Conclusões quanto ao regime do art. 9º.....	53
DA APLICAÇÃO DO DIREITO AOS FATOS.....	54
<i>Do que tratamos</i>	54
<i>Do efeito da proposta</i>	55
<i>Das restrições constitucionais à proposta</i>	56
<i>Das limitações legais aos poderes dos agentes estatais inovadores</i>	57
A boa intenção e a falta de poderes.....	57
As ICTs estão vinculadas à Lei de Inovação.....	59
A ANP não tem autorização legal para mudar o regime do art. 9º da LI.....	60
O agente econômico tem direito à titularidade dos ativos que encomenda.....	60
<i>O dever de sigilo</i>	61
Quando a Constituição determina a plena repartição de conhecimento.....	61
A noção de um prazo de sigilo.....	63
Do limite de sigilo do recipiente verusu o limite de sigilo da autarquia.....	65
DA RESPOSTA AOS QUESITOS.....	65
<i>Conformidade da proposta de diretrizes à Lei de Inovação e a Lei do Bem</i>	65
<i>Outras incompatibilidades entre a norma proposta e o sistema jurídico</i>	66
<i>Regime contratual e regime legal</i>	68
<i>Penalidades por não cumprimento</i>	68
<i>Da tutela do sigilo substancial das inovações</i>	69

Dos fatos e da consulta

BG Brasil, sociedade empresária, nos consulta sobre determinados aspectos da proposta de alteração das diretrizes de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P, D&I) a serem aplicadas a determinados contratos de concessão sob o âmbito da Agência Nacional de Petróleo, tal como prefiguradas na Nota Técnica n. 06/2014/SPD daquela agência.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Dos fatos do caso

Cláusulas de P, D&I vem sendo incluídas em contratos de concessão sob o âmbito da ANP desde 1998, muito embora sua regulamentação date de 2005 (Resolução ANP 33/05).

Atualmente, está em curso um processo de consulta pública que visa a debater a proposta de alteração nas regras introduzidas pela Res. 33/05

Para esta análise, foram consultados:

- a) Resolução ANP 33/05 e Regulamento Técnico ANP 5/2005;
- b) Minutas de contratos das Rodadas 1 e 6 (1998-2004); 7, 8, e 9 (2005 a 2008); e 11 e 12 (2013);
- c) Aviso de Consulta Pública e Audiência Pública n. 10, ANP;
- d) Nota Técnica 06/2014/SPD;
- e) Minuta de Regulamento Técnico ANP n. X/2014;
- f) Minuta da Resolução ANP n. XX/ 2014;
- g) Relatórios da ANP considerando número de projetos e valores, segregados por empresa/ano.

Topologia da cláusula

A cláusula de P, D&I é geralmente localizada na seção que regula os aspectos financeiros e contábeis, próxima às disposições que tratam das participações governamentais e de terceiros; tributos; câmbio e moeda; contabilidade e auditoria (Minutos de Contrato das Rodadas 1, 6, 7, 8, 9, 11 e 12)¹; na minuta de contrato de partilha ela está incluída no capítulo sobre o regime de partilha, junto às disposições sobre recuperação do custo em óleo, royalties, tributos, e partilha do excedente em óleo (Minuta de Contrato Partilha 1)².

Conteúdo da Cláusula

De forma ampla, ela estipula que 1% da receita bruta de produção (no caso dos contratos de concessão³) e do valor bruto de produção anuais (idem, para os de

1 http://www.brasil-rounds.gov.br/portugues/contratos_c_ceditais.asp.

2 Idem.

3 “Caso a Participação Especial seja devida para um Campo em qualquer trimestre do ano calendário conforme disposto acima, o Concessionário será obrigado a realizar Despesas Qualificadas com Pesquisa e Desenvolvimento (conforme definidas no parágrafo XXX) em valor equivalente a 1% (um por cento) da Receita Bruta da Produção para tal Campo.” (RODADAS 1, 6, 7, 8, 9).

“Caso a Participação Especial seja devida para um Campo em qualquer trimestre do ano calendário, o Concessionário será obrigado a realizar Despesas Qualificadas como Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação nas áreas de interesse e temas rele-

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

partilha ⁴⁾ devem ser destinados para atividades de P,D & I em temas e áreas de interesse da indústria de petróleo.

A regulação da cláusula, desde a Resolução 33/05, vem detalhando:

- a) os tipos de despesa aprovados,
- b) as instituições que podem ser contratadas a partir desses recursos,
- c) a forma de determinação dos temas e áreas de interesse

Também se incluem entre os dispositivos a vinculação da ANP à obrigação de sigilo por prazo até cinco anos.

A Resolução 33/2005.

A Resolução 33/05 estabeleceu, em relação ao período entre 1998-2004, que seriam aprovadas despesas qualificadas com P&D realizadas nas instituições de P&D nacionais, localizadas no país, e que tivessem recebido recursos do Plano Nacional de Ciência e Tecnologia do Setor de Petróleo e Gás CT-PETRO no âmbito do MCT.

A ANP não havia disponibilizado uma relação das chamadas Instituições Credenciadas até então. Havia a previsão de uma regra transitória que mantinha esta autorização até que a ANP publicasse uma relação das Instituições Credenciadas.

O 1% deveria ser aplicado da seguinte forma: até 50% nas instalações do próprio concessionário (ou suas afiliadas no Brasil), ou junto a empresas nacionais, e o restante nas instituições credenciadas pela ANP (Itens 7.2 e 7.3⁵⁾).

As despesas qualificadas em relação aos dispêndios nas instalações do próprio concessionário ou suas afiliadas incluem as com projetos ou programas de pesquisa básica e aplicada, ou desenvolvimento experimental; com protótipos ou

vantes para o setor de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em montante equivalente a 1% (um por cento) da Receita Bruta da Produção para tal Campo.” (RODADAS 11 e 12)

4 “O Contratado será obrigado a destinar recursos para atividades de pesquisa e desenvolvimento e inovação nas áreas de interesse e temas relevantes para o setor de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em valor equivalente a, no mínimo, 1,0% (um por cento) do Valor Bruto da Produção anual de Petróleo e Gás Natural.” (PARTILHA 1)

5 Res. 33/05

7. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

7.1 Como estabelecido no contrato de concessão, o valor-base a ser realizado em despesas qualificadas com Pesquisa e Desenvolvimento é o equivalente a 1% (um por cento) da Receita Bruta da produção do Campo no qual a Participação Especial seja devida.

7.2 Até 50% (cinquenta por cento) do valor-base poderá ser despendido na realização dessas despesas nas instalações do próprio Concessionário, nas instalações de suas afiliadas localizadas no Brasil ou na contratação dessas despesas junto às empresas nacionais.

7.3 O Concessionário deverá despende o restante do valor-base na contratação destas despesas junto às instituições de pesquisa e desenvolvimento localizadas no País, credenciadas pela ANP para este fim.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

programas-piloto; com aquisição de equipamentos; com pessoal alocado diretamente na P&D, e, finalmente, com pessoal dedicado parcialmente à gestão dos projetos. Também são qualificadas as despesas com a contratação de serviços de P&D de empresas nacionais. De uma forma geral, regras compatíveis se aplicam à contratação das Instituições Credenciadas pela ANP⁶.

Avaliação do programa à luz da Res. 33

Cintra (2013⁷) investigou, junto aos profissionais do setor de petróleo e gás, a percepção da indústria em relação ao nível de atratividade do upstream brasileiro, levando-se em conta o marco regulatório aplicável ao setor e outros fatores estruturais do país. Segundo ele, em relação à Cláusula de P, D&I (regulada pela Res. 33/05):

Em contraste com o conteúdo local, as exigências de P&D são percebidas como bastante encorajadoras ao investimento no upstream brasileiro. Mais da metade dos entrevistados, 55%, têm uma percepção favorável em relação a essas exigências, enquanto apenas 11% enxergam a questão como desestimulante ao investimento. Três pontos podem jogar luz para um melhor entendimento desses números: o impacto dos investimentos em P&D é facilmente percebido nas atividades das empresas, ou seja, há um retorno mensurável; a regulação criada pela ANP permite às empresas uma efetiva participação no direcionamento dos recursos; o compromisso de investir 1% em P&D é definido em cláusula contratual e, desse modo, tal como as participações especiais, faz parte dos custos da operação, é ínsita ao negócio.

⁶ Res 33/05:

8. DESPESAS ADMITIDAS

8.1 Somente poderão ser admitidas pela ANP como despesas qualificadas com pesquisa e desenvolvimento, realizadas no País, aquelas descritas nos itens 8.1.1 a 8.1.3.

8.1.1 As despesas realizadas nas instalações do próprio Concessionário ou de suas afiliadas, com: a) projetos e/ou programas de pesquisa básica e aplicada e/ou desenvolvimento experimental; b) construção e instalação de protótipos e de unidade piloto; c) aquisição de equipamentos, instrumentos e materiais utilizados em experimento e construção de protótipos ou instalações pilotos; d) salário bruto do pessoal que atue em regime de dedicação exclusiva às atividades de pesquisa e desenvolvimento; e e) poderão ser admitidas as despesas de pessoal, em regime de dedicação parcial, referentes à coordenação ou gerenciamento dos projetos, desde que contabilizado apenas o tempo de dedicação.

8.1.2 As despesas referentes às atividades de pesquisa e desenvolvimento contratadas junto às empresas nacionais localizadas no País, com: a) serviços tecnológicos, projetos ou programas de desenvolvimento experimental; b) construção e instalação de protótipos e de unidades – piloto.

8.1.3 As despesas referentes às atividades de pesquisa e desenvolvimento contratadas junto às instituições de pesquisa e desenvolvimento credenciadas pela ANP, com: a) serviços tecnológicos, projetos e ou programas de pesquisa básica e aplicada e/ou desenvolvimento experimental; b) construção e instalação de protótipos e de unidades – piloto.

⁷ CINTRA, Marcos Antonio Lins da Costa. Atratividade do upstream brasileiro: uma percepção de profissionais do setor de petróleo e gás natural. Rio de Janeiro, 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências)—Programa de Pós Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013, pg. 64-65.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Da propriedade das tecnologias na Res. 33

A Resolução 33/05 era silente sobre questões pertinentes à titularidade e ao licenciamento das tecnologias resultantes dos investimentos feitos nos termos da Cláusula de P, D&I.

De outro lado, ela vinculava a ANP ao dever de manter sob sigilo, pelo prazo de 5 anos, quanto às informações passíveis de proteção de direitos de propriedade intelectual divulgadas nos relatórios que dão suporte à fiscalização da aplicação da cláusula de P, D&I, de forma a não frustrar, pela perda da novidade, a possível aquisição de proteção⁸.

A proposta de alteração atualmente sujeita a Consulta Pública

A proposta de mudança nas regras da Cláusula de P, D&I foi apresentada na Nota Técnica n. 06/2014/SPD. Segundo a ANP, as modificações se justificavam pelo decurso do prazo e a necessidade de “aperfeiçoar e atualizar as regras de aplicação de recursos” pertinentes à cláusula⁹.

Nota-se uma importante alteração na destinação dos recursos. Quando no regime vigente permitia-se ao investidor a aplicação de metade dos recursos em pesquisa própria, com a alternativa de usar essa margem também em outra empresa nacional, a proposta em estudo reduz a margem livre de aplicação própria para 40%, sendo agora 10% destinados a aplicações em empresas nacionais *de pequeno porte*.

Além dessa modificação, e nas classificações das despesas qualificadas, a nova proposta traz duas importantes inovações.

A criação de um conselho

A primeira é a instituição de um conselho denominado COMTEC, cuja função é estabelecer “as diretrizes para a aplicação dos recursos correspondentes aos mínimos obrigatórios de 50% para as Instituições Credenciadas e aos 10% nas empresas brasileiras de pequeno porte.” Dessa forma, a contratação de empresas

8 Res. 33/05:

12. SIGILO As informações, conhecimentos, tecnologias, produtos, processos e outros resultados gerados e/ou envolvidos com o cumprimento e fiscalização da referida Cláusula de Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento passíveis de proteção da propriedade intelectual, serão tratados e armazenados de forma sigilosa pela ANP, por um período máximo de 5 (cinco) anos, exceto nas seguintes hipóteses:

- a) quando os dados já forem públicos ou se tornarem públicos por meio de terceiros autorizados a divulgá-los; e
- b) quando previamente acordado pela ANP e o Concessionário.

9 ANP. Nota Técnica n. 06/2014/SPD, 2014, p. 1.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

brasileiras nos termos da cláusula ficará sujeita a uma “agenda de aplicação dos recursos” definida pela “maior presença” da ANP¹⁰.

Embora seja difícil avaliar ex ante e in abstracto a efetividade de tal medida, parece importante ressaltar dois pontos: a ANP já participava desse processo ex ante através do credenciamento das instituições, e ex post na fiscalização dos investimentos, considerando que lhe era possível desqualificar quaisquer despesas que não fossem “relacionadas com o setor de petróleo e seus derivados, gás natural, energia, meio ambiente e recursos humanos...”, como previsto na Resolução 33/04, Item 8.4.

Também não é possível aferir se o dinamismo próprio ao processo de criação, sobrevivência e eventual perecimento de empresas de base tecnológica da indústria petrolífera (sobretudo as de menor porte) se prestará a um tipo de controle ex-ante como se propõe em relação ao COMTEC, e nem mesmo o impacto desse controle na formação de arranjos entre estas e as empresas petrolíferas contratadas.

A regulação da propriedade dos resultados

A segunda é a criação de uma série de “diretrizes” aplicadas à titularidade dos ativos intangíveis desenvolvidos em decorrência dos investimentos em P, D&I:

Ativos Gerados no âmbito dos projetos e programas

1.26. Entende-se por Ativos Intangíveis todo e qualquer resultado ou solução tecnológica gerado no âmbito de atividades de P, D&I tais como, invenções, modelos de utilidade, desenho industrial, programas de computador, cultivos, know-how e direitos autorais.

1.27. Os instrumentos contratuais na forma de contratos, convênios, acordos de cooperação e outros, firmados no âmbito do atendimento à Cláusula de P, D&I, que possam resultar, direta ou indiretamente, na geração dos Ativos a que se refere o item 1.26, deverão conter, obrigatoriamente, dispositivos que assegurem direitos de propriedade integral sobre os respectivos ativos para as Instituições credenciadas ou empresas que tenham efetivamente executado as atividades de P, D&I.

1.28. No caso de projetos em que haja co-executores, os direitos deverão ser compartilhados pelas empresas e instituições participantes proporcionalmente à contribuição das mesmas como executoras das atividades de P, D&I e nos respectivos resultados alcançados.

¹⁰ Idem, p. 3 e 4.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

1.29. Ficando comprovada a participação da Empresa Petrolífera na criação, poderá ser prevista a co-titularidade em percentual que corresponda a sua contribuição como executora da atividade de P, D&I e nos respectivos resultados alcançados que decorram da atividade de P, D&I por ela executada.

1.30. A Empresa Petrolífera que tiver aportado recursos no projeto ou programa terá prioridade na aquisição da tecnologia ou licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

1.31. A transferência da tecnologia ou licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida devem ter por objetivo o desenvolvimento da indústria nacional e deverão ser revertidos em ganho econômico para as instituições ou empresas brasileiras que sejam titulares de tais ativos.

1.32. Aos inventores vinculados às Instituições credenciadas deverão ser assegurados no mínimo 5% e no máximo um terço dos ganhos econômicos auferidos pela instituição credenciada com a transferência da tecnologia ou licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

1.33. Os direitos de propriedade intelectual de titularidade da Empresa petrolífera, da Instituição credenciada, ou da Empresa executora, pré-existentes, ainda que utilizados na execução de projeto contratado no âmbito deste Regulamento, continuarão pertencendo à parte detentora.

1.34. A proteção da propriedade intelectual resultante de projeto ou programa em que haja participação de recursos da Cláusula de P, D&I deverá ter seu primeiro registro ou depósito realizado no Brasil tendo como titular ou titulares as instituições credenciadas, empresas brasileiras e empresas Petrolíferas responsáveis pela execução, conforme o caso.

1.35. O registro ou depósito a que se refere o item 1.34 é de caráter obrigatório para quaisquer das partes titulares e deverá ser realizado no prazo de até um ano após o término do projeto ou programa.

1.36. No caso em que o registro ou depósito previsto nos itens 1.34 e 1.35 não seja realizado em função do interesse mútuo das partes no desenvolvimento da tecnologia sob regime de segredo industrial, o contrato correspondente deverá ser encaminhado à ANP, garantindo-se o caráter reservado de tal documento.

1.37. O não atendimento do disposto nos itens 1.34 a 1.36 implicará no não reconhecimento das despesas realizadas com recursos da Cláusula de P, D&I e na aplicação das penalidades cabíveis nos termos estabelecidos no presente Regulamento e no Regulamento ANP no 6/2012, conforme o caso.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

1.38. Os ativos tangíveis, na forma de infraestrutura para P, D&I, constituídos de bens materiais adquiridos, construídos e produzidos com recursos financeiros aportados no âmbito do projeto ou programa contratado com recursos da Cláusula de P, D&I, deverão ter o seguinte tratamento:

- a) Serem doados à Instituição credenciada ou empresa ao término do projeto ou programa;
- b) Serem doados a uma Instituição credenciada, não vinculada ao projeto ou programa, mediante autorização da ANP.

A ANP fundamenta sua autoridade para regular a matéria na Lei 9.478/1997, art. 8º, X:

Art. 8º A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe:

...

X - estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção, transporte, refino e processamento.

Segundo o entendimento da ANP, os valores investidos em decorrência da aplicação da Cláusula de P, D&I não constituiriam incentivo à inovação comparável aos demais mecanismos de fomento por não envolverem a aplicação *direta* de recursos públicos¹¹:

13. (...) e podemos afirmar que esses recursos não se caracterizam como incentivo ao investimento em pesquisa e inovação como geralmente ocorre nos instrumentos de fomento praticados no sistema de C,T&I nacional.

14. Os mecanismos gerais de incentivos à P, D&I do sistema de C,T&I do País incluem o apoio à pesquisa através do aporte de recursos públicos não reembolsáveis e através de incentivos fiscais, além do patenteamento de tecnologias inovadoras. Neste sentido, a obrigação de investimentos em P, D&I associadas aos contratos para a exploração e produção de petróleo e gás natural

¹¹ Vale notar que o conceito de "recursos públicos" fixado pelo TCU para efeitos de Lei de Inovação é o seguinte: "os recursos públicos mencionados no caput desse dispositivo não apenas como os relativos a recursos financeiros, mas também aqueles relativos a recursos de laboratórios, salas de aula, professores, pesquisadores, materiais de apoio e de escritório, nome e imagem da instituição, redes de tecnologia de informação, conhecimento gerado, documentação acadêmica gerada e demais itens de patrimônio tangível ou intangível da FIES utilizado em parcerias com fundações de apoio;" Acórdão 2.731/08, item XXI, Encontrado em http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/imprensa/noticias/noticias_arquivos/Fund.%20apoio.pdf, visitado em 13/8/2014. Assim, a aplicação de receita contratual no âmbito da ANP não se ajusta certamente a esse conceito.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

não se enquadra diretamente, ou literalmente, em nenhum destes mecanismos.¹²

Da Consulta

No decorrer deste estudo, nos propusemos as seguintes questões que, englobando e precisando os quesitos acima, serão respondidas mais abaixo:

- a) As diretrizes propostas estão de acordo com a Lei de Inovação e a Lei do Bem?
- b) Há outros conflitos entre as diretrizes propostas e o sistema legal brasileiro?
- c) É aplicável a tese de que a natureza contratual da relação estabelecida entre a ANP e as empresas petrolíferas convalidaria o eventual conflito entre as diretrizes propostas e o sistema legal?
- d) A ANP pode dar caráter impositivo às chamadas diretrizes sobre apropriabilidade dos resultados da P&D, impondo penalidades às empresas que não as cumprirem, como pretende o Item 1.37 da proposta de regulamento?
- e) A limitação do sigilo das informações e a divulgação das informações instrumentais ao público, propostas nas novas diretrizes, guarda conformidade com o sistema legal brasileiro de ação do estado quanto às tecnologias?

Das qualificações do subscritor

Desde 15/8/1979, momento em que – como advogado do sistema da União – fui posto à disposição do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, inicialmente como assessor especial do Presidente daquela autarquia, e a seu tempo como seu Procurador Geral, numa incumbência que persistiu até 1988, venho ininterruptamente me dedicando aos temas da Propriedade Intelectual.

Nestes 36 anos, fui assessor jurídico ou delegado em uma série de conferências diplomáticas e reuniões internacionais de Estado, inclusive as negociações do Acordo TRIPs da Organização Mundial do Comércio; fui assessor especial do Ministro da Indústria e do Comércio para os assuntos de Propriedade Intelectual; tenho atuado como consultor em matéria de Propriedade Intelectual, *pro bono* ou mediante contrato, dos Ministérios da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Institu-

¹² Idem, itens 13 e 14, p. 3.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

to de Pesquisa Econômica Aplicada da Presidência da República, Conselho Administrativo de Defesa Econômica; varias vezes da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, do Sistema Econômico Latino Americano das Nações Unidas e da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento.

Minha atividade acadêmica inclui (como se lê na base de dados do CNPq, em <http://lattes.cnpq.br/7922883899350072>) 309 publicações no Brasil e no exterior, dos quais 44 livros.

Desde 1986, venho pesquisando e escrevendo especificamente sobre o direito da inovação. Ainda como integrante do corpo jurídico da União, participei da elaboração do primeiro bloco de incentivos fiscais à inovação, qual seja, o Decreto-Lei 2.433/86 (que veio a se transformar, sem alterações fundamentais, na Lei 8.661)¹³. Por ocasião da elaboração do novo sistema de incentivos fiscais à inovação, participei como consultor junto ao MCTI, preparando o projeto do que foi enfim incorporado à Lei do Bem, e reestrurando a proposta desse Ministério até obter o consenso da Receita Federal.

Na mesma ocasião, também servi como consultor na elaboração do regulamento da Lei de Inovação e de uma série de normas subsidiárias, inclusive das regras de aplicação de subsídios a serem implementadas pela FINEP.

Imediatamente após a promulgação da Lei de Inovação, publiquei a primeira edição de Direito da Inovação¹⁴, seguida em 2011 pela segunda edição, vastamente atualizada¹⁵. Uma série de outros estudos sobre o tema foram igualmente publicados¹⁶.

13 Sobre tal regime, vide o nosso Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial e Incentivos ao Desenvolvimento Tecnológico (1987), em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/45.doc>.

14 BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes; TÁPIAS, Mariana Loja; SIQUEIRA, Marcelo Gustavo Silva; MACHADO, Ana Paula Buonomo. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006

15 BARBOSA, Denis Borges (org.). Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011. v. 01. 907p

16 BARBOSA, Denis Borges. Licitação Como Instrumento de Incentivo à Inovação: O Impacto da lei N° 12.349/2010. BJC (São Paulo), v. 1, p. 1-15, 2014. BARBOSA, Denis Borges. A reforma da lei de patentes no brasil e seu impacto para a inovação. Revista Observatório Itaú Cultural, v. 16, p. 000-184-223, 2014. BARBOSA, Denis Borges. O Anteprojeto de Lei de Cultivares e sua importância econômica e tecnológica para o Brasil. In: 11° Congresso Agri Business, 2010, Rio de Janeiro. Inovação, Transparência e Sustentabilidade no Agronegócio, 2010. p. 93-100. BARBOSA, Denis Borges. Relatório da sessão "Propriedade Intelectual para inovação. Parcerias Estratégicas (Brasília), v. 15, p. 199-200, 2010. BARBOSA, Denis Borges. Direito ao Desenvolvimento, Inovação e a Apropriação das Tecnologias. Revista Jurídica (Brasília), v. 8, p. 01-87, 2007. BARBOSA, Denis Borges; PRADO, E. R. Quem é dono das criações sob a Lei de Inovação. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, p. 484-501. BARBOSA, Denis Borges. Noção de "empresa nacional" na Lei de Inovação. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, p. 502-515. BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. OMC e Restrições a Incentivos. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, p. 535-541. BARBOSA, Denis Borges. Fundações de Apoio após a Lei 12.349/2010. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, p. 542-557. BARBOSA, Denis Borges. Incentivos fiscais à Inovação. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, p. 569-571. BARBOSA, Denis Borges. Uma História dos incentivos fiscais à inovação. Direito da Inovação. 1ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, p. 572-582. BARBOSA, Denis Borges. Lei de Inovação: Entrosamento (ou

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Presentemente, sou professor permanente do Mestrado Profissional e Doutorado Acadêmico em Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e no mestrado e doutorado do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, do Instituto de Economia Industrial da UFRJ¹⁷.

Há muitos anos, leciono Direito de Proteção das Tecnologias, que inclui a matéria de cultivares e Patentes, entre outras matérias, na pós-graduação em Propriedade Intelectual da PUC-Rio, assim como da FGV-SP. Nessas entidades, sou orientador de especialização, mestrado e doutorado; em outras instituições, como a UERJ, UFSC e a USP, e tenho também sido banca de mestrado e doutorado. Tenho igualmente sido convidado para atuar na Universidade Clássica de Lisboa, na Universidade Estadual da Georgia, e em atividades do Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht da Alemanha.

Nessas instituições, e em uma série de outras¹⁸, tenho lecionado e palestrado sobre Direito da Inovação seja como objeto central do programa, seja como parte de outras disciplinas.

falta de) entre Universidade e Empresas. Direito da Inovação. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, p. 837-844. BARBOSA, Denis Borges. A função das Fundações de Apoio na execução da Lei de Inovação. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, p. 845-853. BARBOSA, Denis Borges. Uma nota sobre o art. 12 da Lei de Inovação. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, p. 854-858. BARBOSA, Denis Borges. III SEMINÁRIO - A Propriedade Intelectual Como Fator de Inteligência Competitiva. In: LEI DE INOVAÇÃO NO III SEMINÁRIO, 2005, Curitiba. III SEMINÁRIO - A Propriedade Intelectual Como Fator de Inteligência Competitiva, 2005. BARBOSA, Denis Borges. Uma nota preliminar sobre a apropriação de resultados de investimento em pesquisa em biotecnologia: a questão do modelo de patente como estímulo direto ao aperfeiçoamento em inovação 2012 (Artigo em site). BARBOSA, Denis Borges. Instituição federal de ciência e tecnologia que é receptora em contrato de licenciamento e fornecimento de tecnologia industrial. Aplicação do art. 7º da lei de inovação. Aplicação do art. 24, XXV da lei de Licitações 2009 (Artigo em site). BARBOSA, Denis Borges. Do direito constitucional da Inovação 2006 (Artigo em site).

17 Como professor e orientador, tenho participado das seguintes pesquisas: BARBOSA, Denis Borges. Participação em banca de Rodrigo Arruda Sanchez. RODRIGO ARRUDA SANCHEZ (IN) Adequação dos Incentivos Fiscais da Lei do Bem Para Gerar Inovação nas Empresas. 2013. BARBOSA, Denis Borges. Participação em banca de Lígia Inhan. LÍGIA INHAN - Desconstruindo a Inovação: recuperação do processo produtivo tradicional para criação de IGS. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Propriedade Intelectual) - Instituto de Economia UFRJ. BARBOSA, Denis Borges. Participação em banca de MARCELO GUSTAVO SIQUEIRA. MARCELO GUSTAVO SIQUEIRA - Direito do Investimento e Inovação Tecnológica: O Histórico Regulatório da Transferência de Tecnologia no Brasil em Face das Cláusulas de Proteção dos Acordos Bilaterais de Investimentos (BITs). 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Direito UERJ) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Gleyce Costa. Empresa de Pesquisa e Desenvolvimento (EPD) Tecnológico mencionada no art. 19, parágrafo 2º da Lei 11.196 de 2006.. Início: 2012. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual) - Instituto de Economia UFRJ. (Orientador). (Diego Musskopf). A política pública referente aos modelos de utilidade. Início: 2014. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual) - Instituto de Economia UFRJ. (Orientador). Lígia Inhan. Desconstruindo a Inovação: recuperação do processo produtivo tradicional para criação de IGS. Início: 2012. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual) - Instituto de Economia UFRJ. (Co-orientador). Esther Lins Lima. O Espaço Jurídico da Inovação: da Fixação da Demanda à Constituição da Titularidade.. 2010. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual) - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Orientador: Denis Borges Barbosa. Marcelo Gustavo Siqueira. Direito do Investimento e Inovação Tecnológica: o histórico regulatório da transferência de tecnologia no Brasil em face das cláusulas de proteção dos acordos bilaterais de investimentos (BITs). 2010. Dissertação (Mestrado em Curso de Mestrado e Doutorado da UERJ) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Co-Orientador: Denis Borges Barbosa.

18 Palestra Agência de Inovação - Universidade Federal do Paraná. O Direito da Inovação na Enciclopédia Jurídica Brasileira. 2013. (Outra). Curso Inovação Viçosa Les Brasil - Nit Mantiqueira. Inovação. 2013. (Outra). Curso inovação São José dos Campos Les Brasil - Nit Mantiqueira. Inovação. 2013. (Outra) Workshop sobre a Lei de Inovação Tecnológica.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Como advogado, integro como sócio principal sociedade que patrocina algumas centenas de ações relativas à proteção de tecnologias, e outras tantas de outros direitos de Propriedade Intelectual, tanto de invalidez como de infração. No âmbito de consultoria, a sociedade tem assistido um considerável número de empresas quanto aos aspectos contratuais, tributários e societários da Lei de Inovação, inclusive no setor petrolífero, assim como formulado, por encomenda de empresas e associações, alternativas de redação à Lei de Inovação e suas normas tributárias.

A mesma sociedade igualmente elabora e obtém proteção de patentes e outros direitos, no Brasil e no Exterior, inclusive para algumas das maiores empresas brasileiras. Tenho atuado como parecerista, assistente técnico ou perito em Propriedade Intelectual em mais de cem hipóteses.

Tal experiência, ao que creio, me possibilita responder aos quesitos que põe a consulente.

Do direito

Várias seriam as considerações relativas à política pública que a ANP tenta implementar através da série de medidas contratuais e de outra natureza, com vistas à inovação. Nosso propósito, no entanto, é determinar os limites legais e regulamentares da atuação dessa Agência no tocante às cláusulas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

Passamos, assim, a discutir o direito relevante à proposta em discussão na ANP, item 1.27, no que diz:

“(…) Os instrumentos contratuais (…) deverão conter, obrigatoriamente, dispositivos que assegurem direitos de propriedade integral sobre os respectivos ativos para as Instituições credenciadas ou empresas que tenham efetivamente executado as atividades de P, D&I.

Direito da Inovação - Inovação Tecnológica. 2008. (Outra). TECPAR curso sobre Lei de Inovação. Lei de Inovação. 2008. (Outra). XXVI Encontro Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica COFIBS - Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica. As Fundações de Apoio e a Lei de Inovação: Aspectos Legais e administrativos. 2008. (Encontro). VI Seminário da Rede Paranaense de Incubadoras e Parques Tecnológicos - REPARTTE. "Lei de Inovação e a Lei do Bem - em favor do desenvolvimento das pesquisas de Informação Tecnológica. 2007. (Seminário). VI ENITEC - Encontro Nacional da Inovação Tecnológica. Incentivos Fiscais para Inovação e ETS. 2007. (Encontro). SBPC Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Propriedade Intelectual e Inovação. 2007. (Outra). Seminário Internacional Patentes, Inovação e Desenvolvimento. As Características da Evolução. 2006. (Seminário). Seminário Inovação Tecnológica e Segurança Jurídica. Marco Legal e Inovação. 2006. (Seminário). Fórum Franco Brasileiro de Inovação. Fórum de Inovação. 2006. (Outra).

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Da função constitucional da Inovação e a propriedade das tecnologias

A Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, lei federal de inovação, em seu art. 1º, aponta como sua matriz constitucional os art. 218 e 219 da Constituição de 1988. Com efeito, tais dispositivos prescrevem uma determinada forma de ação do estado brasileiro, voltada à ciência e tecnologia, que tem execução através da lei de 2004.

Deixando de lado os princípios relativos à ação do estado quanto à ciência, focalizemos aqui no que a Constituição prescreve quanto à inovação tecnológica, e, nisso, especificamente quanto à apropriação das tecnologias.

O texto constitucional, no pertinente, assim diz:

Art. 218 - O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. (...)

§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

Assim dissemos em nossa obra dedicada à questão¹⁹:

A tecnologia como objeto de apropriação.

De outro lado, esse é o ponto crucial, o § 2º, artigo 218 da Constituição constrói a noção de apropriabilidade da tecnologia. A natureza do dever estatal, no caso de solução de problemas técnicos voltados ao setor produtivo, é condicionada a parâmetros inteiramente diversos. Embora aqui a regra não seja de dedicação exclusiva da atividade de interesse nacional, do bem geral e do progresso universal da ciência, a norma diz que o objetivo da ação do Estado é *preponderantemente* voltado ao setor produtivo e ao setor produtivo nacional.

O peso maior do investimento estatal será destinado à solução dos problemas brasileiros. Não é um regime de liberdade de pesquisa, que é própria ao âmbito da produção científica.

Há – aqui - uma seleção necessária resultante do critério constitucional. Em predileção aos problemas técnicos consequentes da economia global, ou mesmo os problemas típicos dos países em desenvolvimento, o apoio estatal privilegiará o financiamento e apoio das soluções de problemas nacionais.

19 Direito da Inovação, 2ª ed., p. 9-30.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Destes, terão ênfase os de apoio relativo ao setor produtivo, como fator de replicação ao desenvolvimento econômico ²⁰.

Com precisão, o texto constitucional localiza a destinação desses eventos não só na esfera nacional, mas na diversidade regional do setor produtivo.

Determinado o *objetivo* da ação estatal quanto à tecnologia, que é o *desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional*, o regime de apropriação se destina a implementar essa escolha constitucional:

Há aqui, então, um mandato implícito, que é a seleção do setor produtivo como o destinatário constitucional primordial da atividade estatal relativa à tecnologia. No momento em que se escolhe um estamento da atividade nacional, que é o setor produtivo, e se define como sendo o nacional, sem nenhuma conotação quanto ao controle, mas sim ao ambiente geograficamente, territorialmente, delimitado, estabelece-se o mandato de apropriação dos destinos deste investimento.

Para que o investimento público seja concentrado primordialmente nesse alvo, é pressuposto que os efeitos econômicos dos investimentos sejam apropriáveis, no sentido de se cumprir o requisito da eficiência, previsto no artigo 37 da Carta Constitucional. Sem apropriação não há eficiência do investimento; conseqüentemente não haverá destinação constitucional adequada.

Deve haver um instrumento de Direito que evite que o efeito maior do dispêndio de recursos ao contribuinte se faça sentir, preponderantemente, a favor do setor produtivo internacional ou estrangeiro. Assim, a atuação estatal, nos termos do artigo 218, § 2º, no que diz respeito à economia competitiva, que são mandados pela Constituição – o próprio artigo 1º diz que a economia é de mercado – presume um padrão dominante de apropriação.

Não há aqui, no caso da tecnologia, um compromisso com o domínio público global, mas pelo contrário, a vontade constitucional é compatível com a apropriação de resultados com o investimento público. Não há necessariamente a apropriação privada, mas certamente há exclusão de terceiros que não participaram ou contribuíram com seus impostos para os fundos públicos em questão.

20 [Nota do original] Nota André Ramos Tavares, Estatuto Constitucional da Ciência e Tecnologia, palestra no Seminário sobre Inovação Tecnológica e Segurança Jurídica do CGEP, realizado no dia 13 de dezembro de 2006: “Um exemplo de eventual pesquisa tecnológica encampada pelo Estado brasileiro e que estaria sujeita a um controle de constitucionalidade por parte do Judiciário seria o caso de pesquisa tecnológica que buscasse desenvolver motor automotivo específico para o inverno típico de países nórdicos. Uma pesquisa deste porte, salvo pelo interesse de exportação, guarda pouca relação com os problemas brasileiros, e, portanto, não poderia ser considerada constitucional em face tanto do art. 218, §2º, da CB, como da vocação social do Estado e da escassez de recursos públicos”.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Assim, *mesmo quando a atuação estatal se dá através de investimento exclusivo público*, a norma constitucional favorece a apropriação. Como se verá, no tocante ao art. 9º da Lei de Inovação, quando os recursos públicos se aliam aos recursos privados para a junção de esforços inovadores, uma vez mais a diretriz constitucional é servida pela apropriação *proporcional* da titularidade dos ativos resultantes, assim como dos resultados, e a garantia de acesso do patrícpes através da licença.

Já comentando o art. 12 da Lei de Inovação, que estabelece o dever de sigilo nas ICT's, até determinação de apropriação prévia ou publicação, lê-se assim:

Objeto da norma.

Este artigo preceitua uma norma geral relativa à atividade das ICT's e do serviço público em todas suas esferas, em todos os seus campos. Trata da economicidade da produção tecnológica, na forma disposta pelo Art. 218 da Constituição. Como se notou nos comentários ao Art. 1º, segundo o sistema constitucional brasileiro, a tecnologia desenvolvida com intervenção do Estado é tratada como um valor econômico apropriável em favor do sistema produtivo nacional. (...)

A apropriação do trabalho criativo.

Como se expôs nos comentários sob o Art. 11, o trabalho criativo é, em geral, apropriado pelo empreendedor ou pelo Estado ²¹. Tal é a regra no tocante ao trabalhador contratado ou investido e efetivamente dedicado à atividade de pesquisa. É a norma explícita no tocante às patentes, software e cultivares. A participação do criador nos resultados da criação é prevista como uma escolha do empregador sendo que - no caso de patentes -, concede-se regime trabalhista favorecido a essa participação.

Em suma, à luz da Constituição, a ação estatal quanto à inovação tecnológica presume a apropriação das tecnologias. Mas, e aqui vem um ponto crucial, não para os fins próprios do estado, e o robustecimento do Tesouro Nacional, mas *como um valor econômico apropriável em favor do sistema produtivo nacional*.

Pois se enfatize que a diretriz constitucional, inclusive e principalmente como levada a cabo através da Lei de Inovação e da Lei do Bem, não determina a reserva através do sigilo, e a apropriação da titularidade dos ativos de inovação, para o fim reforço do patrimônio público. O fim primário da apropriação, segundo

²¹ Ao menos a criação tecnológica. A criação expressiva das artes, literatura e da obras de ciência sob a proteção do direito autoral permanece em princípio em controle do criador, salvo ajuste em contrário; não há apropriação automática da criação pelo empregador ou pelo Estado.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

o mandamento constitucional, é assegurar que a ação estatal favoreça e estimule o setor produtivo, o agente econômico privado.

A utilização dos sistemas públicos de incentivo à inovação para enriquecer o estado e suas entidades, ou de criar uma fonte de riqueza rentista (royalties e outros rendimentos passivos) para a União, os estados e os municípios é obviamente uma disfunção em face da missão constitucional determinada pelos art. 218 e 219.

Quando o estado deva ser titular direto das tecnologias

A lei de inovação prevê claramente uma hipótese em que a tecnologia deva ser apropriada em favor do agente público, para sua utilização direta ou para seus fins:

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.

Sobre tal modalidade específica, dissemos:

Como uma regra geral, a disponibilidade exclusiva sobre os resultados intelectuais de um desenvolvimento qualquer (relativos a produto, serviço, *software*, etc.) flui para o encomendante; é esse, aliás, um dos objetivos do empreendimento. No entanto, a legislação específica de cada modalidade de criação ou inovação terá de ser levada em conta, pois em algumas hipóteses (software, por exemplo) esta aquisição pelo encomendante dos direitos sobre o desenvolvimento é presumida, salvo acordo em contrário, enquanto em outras a presunção é de cotitularidade (em certas circunstâncias, as criações abrangidas pelo direito autoral).

Também varia, conforme a hipótese, a natureza jurídica desta exclusividade; poderá ser *propriedade*, quando a lei confere poderes ao seu titular para excluir quaisquer terceiros do uso da criação intelectual pertinente. Mas será simples exclusividade de fato, se há segredo industrial: o direito resulta apenas do contrato entre as partes, razão pela qual se enfatiza a necessidade de estender bastante a rede de obrigações a empregados e subcontratados.

A lei brasileira em vigor (lei 8.666/93, Art. 111) determina que só possa haver contratação ou pagamento dos serviços de desenvolvimento (projeto básico, etc.) desde que o autor ceda à Administração os direitos patrimoniais relativos às respectivas criações intelectuais. No caso de *obras imateriais de caráter tecnológi-*

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

co. insuscetíveis de privilégio (leia-se, segredo industrial, *know how*, invenções não patenteáveis, etc.), 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 ²².

Aplicação da regra constitucional em favor do sistema produtivo

Assim, salvo nas hipóteses do art. 20 da Lei de Inovação (e de outras em que o estado necessita da tecnologia para seus fins próprios), o preceito constitucional é de que a propriedade das tecnologias deve ser adquirida e mantida com o propósito específico *do desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional*.

Assim, e este é um exemplo precioso, no caso de aliança inovadora entre o setor público e privado, na parceria regulada pelo art. 9º da Lei de Inovação, a norma legal prescreve a apropriação e a proporcionalidade nesta, de maneira que o parceiro oriundo do setor produtivo não seja privado dos benefícios da titularidade, por exemplo, através do lançamento pela ICT do resultado de seu P, D&I em domínio público.

Note-se que tal parâmetro não se aplica apenas às atividades desenvolvidas diretamente sob a lei de inovação. A Constituição, ao prescrever a forma de atuação do estado quanto à promoção da inovação tecnológica, condiciona mesmo a atuação da ANP, naquilo que, segundo sua legislação de regência, comete à agência uma ação no setor:

Art. 8º A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe: ...

X - estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção, transporte, refino e processamento.

Essa norma específica, lida à luz da Constituição, não pode ser interpretada no sentido de criar um sistema de açambarcamento das patentes e demais títulos de propriedade em favor do estado. Segundo a iluminação da Constituição Federal, o inciso X do artigo em questão da ANP só pode ser lido:

X - estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção, transporte, refino e processamento, preponderantemente para a solu-

²² Marçal Justen, op.cit, p. 514 investe contra o dispositivo do Art. 111 parágrafo único, crendo que a expressão “insuscetível de privilégio” refira-se às hipóteses para as quais a lei brasileira não preveja patente de invenção. Tendo colaborado o autor na redação do dispositivo original do Dec. 2.300/86, da qual se copia a presente norma, pode testemunhar que a mens legislatoris divisava, além destas, a multifárias hipóteses em que, por razões comerciais ou estratégicas, e não legais, o autor da inovação prefira mantê-la fora dos sistema de patentes. Mais precisamente, a hipótese era e é de segredo industrial.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

ção dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

A sábia redação da Constituição (“preponderantemente”) impõe mais do que tudo um filtro de razoabilidade: não se impõe aqui uma privatização enragé ao estilo tatcheriano, a despeito dos interesses mediatos do próprio setor produtivo, e da eventual necessidade de robustecimento do sistema inovador da União. O que é incompatível com o teor constitucional é um critério que denegue ao investidor em tecnologia a *oportunidade* de apropriar-se das tecnologias nas quais investiu.

Perquirido o estamento constitucional, passemos agora entender qual a estrutura de apropriação das tecnologias ao nível da lei ordinária.

Do regime de apropriação em Propriedade Intelectual

Nossa questão agora, examinando o regime da lei ordinária, é o seguinte: quem é o dono da criação tecnológica?

Uma resposta intuitiva seria: o criador. E de fato assim é, mas só em princípio.

Os sistemas de proteção das criações intelectuais se destinam a responder a, pelo menos, três interesses simultâneos: o do criador, o do investidor na criação, e o da sociedade em geral²³.

O criador (... as pessoas que tenham efetivamente executado as atividades de P, D&I.), enquanto empregado, ou prestador de serviços, pessoa física ou jurídica, é apenas um dos vários agentes econômicos, ou interessados, no sistema de proteção das criações. A lei pode, levando em conta inclusive os princípios constitucionais, e efetivamente vem a deslocar a titularidade das criações para o investidor, ou para a sociedade em geral (pelo domínio público).

A matéria relativa a esse deslocamento de titularidade tem sido estudada no Brasil especialmente à luz do direito trabalhista²⁴. Outros autores, entre eles os clássicos

23 WIPO Doc. WCT-WPPT/IMP/1 (Dec. 3, 1999)

24 PRADO, Elaine Ribeiro do, *Gestão e justiça no trabalho inovador: o direito do trabalho na propriedade intelectual*. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011. MINHARRO, Luciano Francisco. *A Propriedade Intelectual no Direito do Trabalho*. São Paulo: LTr, 2010. RODRÍGUES, Luiz Teixeira. *O empregado inventor. Curso de preparação à magistratura, trabalho monográfico da FEMERJ*, julho, 2000. PIMENTA, Eduardo. *Princípios de Direitos Autorais. Os Direitos Autorais do Trabalhador*. Livro II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. Em artigos: CARVALHO, Nuno T.P. Os inventos de empregados na nova lei de patente, *Revista da ABPI*, nos. 22 e 23, 1996. MANSUR, Júlio Emílio Abranches. A retribuição econômica devida ao empregado pela exploração de invenção mista. *Revista da ABPI*, no. 82 - maio-jun, 2006. PRADO, Elaine Ribeiro do. *Da Legislação Trabalhista ao Trabalhador Inovador*. *Revista Criação*, Ano I - número I, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

da Propriedade Industrial²⁵, oferecem uma análise ponderando os interesses do investidor e do criador. Em número limitado, têm-se autores que estudaram o tema à luz da Lei Federal de Inovação²⁶.

O investidor como titular preferencial das criações tecnológicas

A lei brasileira, no tocante a criações tecnológicas, *tende* assegurar que o *investidor* e não o criador seja titular dos direitos. Isso tanto quando o criador é empregado, quanto nas hipóteses em que o criador é um prestador de serviços, inclusive pessoa jurídica.

Em nosso Direito da Inovação, 2ª. Edição, assim se lê:

O equilíbrio de interesses entre capital e trabalho.

Vários aspectos práticos e constitucionais têm de ser considerados: a liberdade de trabalho, a proteção do trabalhador, o regime da livre iniciativa e a proteção do investimento são elementos do jogo, como são também a necessidade de incentivo à criação tecnológica e a dosagem do *preço* dessa criação, por natureza distinta da prestação laboral fungível e indiscriminada para a qual se reserva o pagamento do salário. Excesso em qualquer desses elementos da equação pode fazer da lei um texto inconstitucional, ou um texto inoperante na vida econômica.

Assim, as legislações distinguem a criação contratada, ou mais precisamente, a prestação laboral (subordinada ou não, individual, ou coletiva) voltada à *criação tecnológica*. Para essa, a racionalidade econômica do capitalismo indica como regime geral o da apropriação total, remunerada por salário. Bônus, participações e incentivos podem resultar de um regime contratual, mas o regime *legal* é o da apropriação integral.

No caso do trabalhador, cuja prestação não é voltada para a criação, o salário não cobre esse fruto incidental e excepcional da sua atividade; entre as opções lógicas que se apresentariam ao legislador se teriam: a) apropriação indiscriminada de todos frutos, normais ou excepcionais, com possível desestímulo à

25 CERQUEIRA, J. G.; BARBOSA, Denis Borges (anotador); Newton Silveira (anotador). Tratado da Propriedade Industrial - Dos Privilégios de Invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais - Vol. II Tomo I. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Campinas: Bookseller, 2002. p. 345. E16. BARBOSA, Denis Borges, Sobre a apropriação originária da titularidade das patentes por pessoas jurídicas. Jun. 2009. in BARBOSA, Denis Borges. Da Tecnologia à Cultura - Ensaios e Estudos de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. v. 1. 969p. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/titularpj.pdf>.

26 LIMA, Esther Lins. O Espaço Jurídico da Inovação: da Fixação da Demanda à Constituição da Titularidade.. 2010. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual) - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Orientador: Denis Borges Barbosa. BARBOSA, Denis Borges; PRADO, E. R. . Quem é dono das criações sob a Lei de Inovação. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, p. 484-501. PIMENTEL, Luis Otavio. Propriedade Intelectual em Universidade. Fundação Boiteux, 2005.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

revelação e provável inconstitucionalidade; b) reconhecimento de que o fruto excepcional da prática laboral seria completamente do inventor, deixando de lado assim o aporte dos meios materiais, contexto e oportunidades resultantes do capital do investidor; c) estabelecimento de um *consortium* legal, que pode resultar um condomínio dos resultados.

Neste último caso, o equilíbrio de interesses, sob a benção constitucional, tem de levar em conta a desigualdade eventual das partes, mas também a importância crucial do uso e apropriação da tecnologia, não só para o capital, mas também para a sociedade. Assim, a lei deve criar protocolos mútuos de proteção ²⁷.

Assim, no sistema brasileiro de patentes, ao contrário do que ocorre – no direito ora vigente – no campo dos direitos autorais, prevê-se uma *apropriação originária* dos direitos relativos a inventos por parte do empregador e do encomendante.

Assim dissemos em nossa 2^a. Edição do Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lúmen Júris, 2003²⁸:

Posto pela doutrina clássica brasileira ²⁹ como um direito de autor, a pretensão à patente nasce efetivamente do ato de criação: uma vez obtida a solução técnica nova para um problema de caráter industrial, nasce o direito de pedir patente. Como vimos, o texto constitucional em vigor assegura primariamente ao autor da invenção tal pretensão, e não a qualquer outro postulante (*erfindersprinzip*).

Assim, é ao autor, ou ao terceiro vinculado ao autor por norma de lei ou disposição de negócio jurídico, que cabe a titularidade de pedir patente.

Esta pretensão original não importa em aquisição imediata do direito de patente, ou seja, no direito exclusivo de utilizar sua invenção, de tirar-lhe os frutos e de alienar tal direito. Com efeito, muito pode obstar que da invenção resulte, efetivamente, um privilégio - o constante da patente. Para começar, a pretensão pode não ser exercida a tempo, permanecendo a solução técnica em segredo, até que a mesma recaia no domínio comum, por exemplo, por revelação lícita feita por terceiros.

A rigor, existem três direitos no tocante à patente de invenção: a pretensão ao exame estatal dos pressupostos da concessão do privilégio, que é o direito de pedir patente; o direito ao pedido de patente, uma vez exercida a primeira pretensão; e o direito exclusivo resultante da constituição do privilégio, após o

27 Vide Carvalho, Nuno T.P., Os inventos de empregados na nova lei de Patentes, Revista da ABIPI 22 e 23 (1996)

28 Op. Cit. P. 400

29 [Nota do original] Gama Cerqueira, Tratado, vol. 1, p. 206; Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Vol. XVI, § 1.911.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

exame estatal³⁰. O direito constitucional de autoria se restringe ao primeiro de tais poderes, ao direito eventual, no dizer de Roubier, de obter o privilégio³¹.

Mais adiante, explicitando como essa titularidade dos direitos sobre o invento pode *nascer* originalmente em mãos diversas da do autor, assim descrevi:

O direito de amparo constitucional que nasce do ato de criação industrial é, como já visto, um poder de exigir a prestação administrativa de exame e concessão do privilégio. Este poder é, em princípio, do inventor, mas pode ser constituído originalmente ou obtido por derivação, na forma da lei ou do ato jurídico.

Ao contrário do que ocorre em países europeus e nos Estados Unidos, que limitam a autoria (daí, o direito de pedir patente) ao inventor, pessoa natural³², ou a sucessores deste, a Lei 9.279/96 parece admitir a titularidade originária por pessoas jurídicas. Com efeito, em redação diversa do CPI 1971, o novo código defere a pretensão, além do autor e seus sucessores, “àquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade”.

O direito de pedir patente pode ser objeto de cessão, como aliás é prática universal, de sucessão causa mortis, ou de outras formas de transferência de direitos. Direito a quê? A doutrina³³ e a jurisprudência³⁴ têm reconhecido a existência de um bem incorpóreo, a invenção, que consistiria no núcleo de deflagração das pretensões à patente; direito de caráter patrimonial puro, é suscetível de ser reivindicado (*ius persequendi*) de quem injustamente o alegue, como previsto no art. 49 da Lei 9.279/96.

O direito é exercido pelo depósito do pedido junto ao órgão de propriedade industrial, e terá como resultado, se verificados a existência dos pressupostos para a concessão do privilégio, a emissão da patente.

O deslocamento da titularidade, como indicado, é construído através do disposto nos art. 88-91 da Lei 9.279/96:

30 [Nota do original] Pontes de Miranda, Tratado, vol. XVI, § 1.911.

31 [Nota do original] Paul Roubier, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Sirey, Paris, 1952, p. 108: “le droit se trouve encore dans un moment où il lui manque un élément légal, une condition juris, pour être un droit parfait: il est ce qu'on nomme, dans la langue juridique, un droit éventuel”.

32 [Nota do original] Singer, *op. cit.*, p. 219: “In all Contracting States, it is recognized that invention is a creative act which is only capable of being performed by a natural person”. Chisum e Jacobs, *op. cit.*, p. 2-171 notam que, segundo a lei federal, há hipótese em que uma pessoa jurídica pode requerer patente sem a autorização direta do inventor, desde que fiquem demonstradas a pertinência do título e a recusa ou omissão do autor da invenção.

33 [Nota do original] Pontes, Tratado, § 1917; Roubier, *op. cit.*, p. 98-107.

34 [Nota do original] “L'invention, alors que le brevet n'est pas encore demandé, est un bien incorporel qui a un valeur patrimonial” (Tribunal de apelação de Paris, acórdão de 30 de janeiro de 1991, *apud* Bertrand, *op. cit.*, p. 127).

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

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. (...)

§ 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. 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.

Assim, quanto a patentes, há três hipóteses claramente distintas³⁵:

1. (tipo 1) Art. 88 – invento realizado por provocação e direção do promotor da inovação (empregador ou tomador de serviços³⁶). Há Previsão contra-

35 BARBOSA, Denis Borges, Criação Tecnológica e Expressiva por Contratados, Servidores e Empregados, revista Criação do IBPI, no. 1, dezembro de 2009, “A lei distingue três hipóteses: 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. 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. 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”.

36 Vale observar que o uso da expressão “tomador de serviços”, como o de encomendante, não reduz a hipótese de titularidade (ou co-titularidade) dos direitos relativos ao invento a um contrato de serviços; a prestação inovativa pode ser subsequente a um contrato de compra e venda de bens sob encomenda, de fornecimento de materiais, etc. A qualificação pertinente é da prestação inovativa num contrato não paritário.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

tual do que será desenvolvido, das condições, do prazo, da participação. Na tradição da Propriedade Intelectual, é o que é chamada de *criação de serviço*³⁷.

2. (tipo 2) Art. 90. A inovação se faz sem promoção e direção do empregador ou tomador de serviços. Não há relação entre o trabalho contratado e o que foi desenvolvido. Não há utilização de recursos da empresa. A natureza da criação é *livre*.
3. (tipo 3) Art. 91. Não há relação direta do trabalho contratado com o que foi desenvolvido. Mas há utilização de recursos da empresa. A natureza da criação é *mista*.

Sobre isso, comentamos na obra mencionada:

O art. 88 e seguintes do CPI/96 regulam a invenção do empregado ou prestador de serviços. A questão é das mais importantes, eis que a apropriação dos frutos da produção laboral por parte do titular do capital é essencial para o funcionamento do sistema produtivo num regime capitalista.

Curiosamente, a lei aplica a mesma regra da relação de trabalho subordinado às relações contratuais de prestador de serviços autônomos — seja o prestador pessoa jurídica ou natural. Assim, desde que haja contrato comutativo de serviços, e não associativo (como o seria o consórcio de desenvolvimento tecnológico), são essas as regras aplicáveis.³⁸

Esse último fenômeno acontece pelo disposto no art. 92 do CPI/96:

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.

Aplicação do art. 92 à modalidade de apropriação exclusiva pelo titular

Tomamos, para o que nos interessa neste estudo, a aplicação das três fórmulas de apropriação acima descritas. Não temos uma relação subordinada de caráter empregatício, mas uma relação

37 FERNANDES, op. cit.: “A invenção ocorrida na vigência do contrato de trabalho previsto no art. 88 do novo Código doutrinariamente classifica-se como invenção de serviço ou invenção de estabelecimento. Invenção de serviço é quando o invento resulta de trabalho onde a possibilidade de inventar é prevista, ou o empregado foi contratado especificamente para pesquisar e inventar. Invenção de estabelecimento, se o trabalho de pesquisa da empresa é desenvolvido não por um indivíduo, mas por uma equipe ou grupo, de forma tal que, quando ocorre o invento, sua autoria não pode ser individualizada”.

38 Op. Cit. p. 411

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

... entre empresas contratantes e contratadas ³⁹.

Assim, se excluiria de qualquer apropriação pelo contratante (substituindo-se no texto legal a equiparação efetuada pelo art. 92) o invento feito sem vinculação ao contrato:

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

De outro lado, trazendo o disposto no art. 92 para a modalidade de aplicação prevista no art. 88, teremos a seguinte transliteração ⁴⁰:

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao tomador de serviços quando decorrerem de contrato 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 a empresa contratada. (...)

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

Natureza da relação contratual

O contrato de que fala o art. 92 deverá incluir obrigações, por parte do contratado, que tenham por objeto *a pesquisa ou a atividade inventiva*, ou resulte esta *da natureza dos serviços para os quais foi a empresa contratada*, ainda que não explicitada no contrato ⁴¹.

Se tal acontecer, a titularidade total do invento será da empresa contratada (aplicação do art. 88 sob a ótica do art. 92).

Alternativamente, *caso o contrato não tenha entre seus objetos a pesquisa ou a atividade inventiva*, ou isso não resulte dos serviços, *mas* haja tanto a contribuição pessoal do contratado *quanto* recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do contratante (ressalvada expressa disposição contratual em contrário), a titula-

39 O texto legal, como já se descreveu logo antes, aplica “aplica a mesma regra da relação de trabalho subordinado às relações contratuais de prestador de serviços autônomos – seja o prestador pessoa jurídica ou natural”.

40 Excluímos do texto aqueles dispositivos que, como indica o art. 92, são só pertinentes à relação laboral.

41 Nota DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro; Editora Forense, 2009, p. 292 e 293: “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 atividade inventiva implícita, quando não expressa no contrato resulta da natureza dos serviços contratados”.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

ridade dos direitos sobre o invento é dividida, cabendo a administração dos direitos ao contratante (aplicação do art. 91 sob a ótica do art. 92).

Assim, a lei não precisa uma modalidade contratual específica, formalizada e precisa, mas requer a existência, na teia obrigacional entre as partes, de prestações direcionadas à atividade inovadora para se configurar a titularidade total pela contratante. De outro lado, dispensa mesmo essa direção obrigacional (ou seja, a obrigação direta de inovar ou, então, a obrigação incidental, mas consequente, de fazê-lo) se há *factualmente* uso de meios do contratante e atuação inovadora *de iniciativa* do contratado.

Desta feita, qualquer negócio jurídico, que inclua a direção obrigacional inovadora, e uma relação entre as partes que não seja de paridade ou associação, importará na titularidade exclusiva do contratante sobre os direitos ao invento. No mesmo sentido, não existindo tal direcionamento obrigacional, mas ocorrendo o fato da conjugação dos meios e da iniciativa das partes, haverá repartição de titularidade - mas sempre com o contratante ficando com a administração deste bem repartido.

Como a doutrina cuida da hipótese

Sobre a questão – especialmente no tocante ao famoso caso das urnas eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, objeto de tamanha controvérsia, nota Newton Silveira ⁴²:

João da Gama Cerqueira, em seu famoso Tratado da Propriedade Industrial (v. II, Tomo I, parte II, Ed. Revista Forense, Rio de Janeiro, 1952), inicia o texto desse volume com capítulo reservado ao sujeito de direito. Já à página 16, explica:

“Assim, se uma pessoa concebe a criação de um novo produto ou processo privilegiável e, não dispondo de conhecimentos técnicos suficientes para a realização da idéia, incumbe um profissional dos trabalhos de pesquisas e experiências, nesse caso não há colaboração, mas simples locação de serviço.”

Tratando do tema de invenções de empregados, acrescenta o mestre Gama Cerqueira:

“Entre os autores que procuram justificar esse direito, encontra-se ALLART, que atribui ao empregador a propriedade da invenção realizada pelo empregado de acordo com as ordens e instruções que houver recebido, porque, acéi-

42 SILVEIRA, Newton, Concorrência Pública e Consequente Cessão de Propriedade Intelectual, in Estudos e Pareceres, Lumen Juris, 2008.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

tando a missão que lhe foi confiada, o empregado teria renunciado a qualquer direito sobre o resultado de seu trabalho, agindo na qualidade de mandatário.” (p. 22)

Mais adiante, citando Borsi e Pergolesi, acrescenta:

“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”. (p. 25)

E, mais adiante:

“Duas hipóteses mais simples são previstas pelos autores, que geralmente se inspiram na jurisprudência dos Tribunais: a das invenções feitas pelo empregado em execução de ordens recebidas do empregador e de acordo com a orientação e instruções deste; e a das invenções que o empregado realizar fora de seu trabalho normal. No primeiro caso, a invenção deve pertencer ao empregador, que a concebeu e a orientou o empregado em sua realização, considerando-se o empregado mero executor da missão de que foi incumbido”. (p. 27)

Comentando o art. 65 do Código da Propriedade Industrial de 1945, explica o mestre:

“Do mesmo modo, se a invenção é realizada por incumbência do empregador, de acordo com suas idéias e concepções e com os meios por ele fornecidos ao empregado para esse fim, a propriedade deveria pertencer exclusivamente ao primeiro.” (p. 41)

A fim de que não se queira restringir a regra a casos de trabalho assalariado, o mestre esclarece ainda:

“Não obstante referir-se o art. 65 a contrato de trabalho, deve-se entender essa expressão em sentido lato, abrangendo todas as relações de emprego e de locação de serviços e não, apenas, os casos em que há contrato escrito”.

.....

“As disposições do Código relativas às invenções de empregados aplicam-se às pessoas jurídicas de direito público e às autarquias administrativas em relação aos seus empregados e funcionários que exercerem suas funções em razão de nomeação ou de contrato.” (p. 47)

Embora publicadas em 1952, quando da vigência do Código da Propriedade Industrial de 1945, promulgado pelo Decreto-Lei n. 7903, as observações do mestre permanecem válidas face à Lei vigente. Se não, vejamos;

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Efetivamente, dispõe o art. 88 da vigente Lei n. 9279 de 1996:

“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.”

Ratificando a observação do mestre, no sentido de que a norma supra transcrita não se restringe ao trabalho assalariado, a Lei é expressa:

“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.”

O elemento deflagrador da titularidade pelo contratante

O que causa a titularidade exclusiva do contratante?

No magistério do Gama Cerqueira, seriam dois aspectos:

(a) A relação diretiva em face do realizador da inovação, por subordinação trabalhista ou não; e

(b) A enunciação de ordens recebidas do empregador e de acordo com a orientação e instruções deste (...). No primeiro caso, a invenção deve pertencer ao empregador, que a concebeu e a orientou o empregado em sua realização, considerando-se o empregado mero executor da missão de que foi incumbido.⁴³

Quanto ao segundo requisito, nota Gama Cerqueira:

Do mesmo modo, se a invenção é realizada por incumbência do empregador, de acordo com suas idéias e concepções e com os meios por êle fornecidos ao empregado para êsse fim, a propriedade deveria pertencer exclusivamente ao primeiro.⁴⁴

E sobre o tema nota Douglas Gabriel Fernandes, referindo-se ao magistério de Gama Cerqueira:

Deste modo, no conceito doutrinário de inventor salariado, acha-se contido tanto o empregado no sentido estrito da legislação obreira, CLT - art. 3º - quanto autônomos e prestadores de serviço que, sem vínculo empregatício, trabalhem para entes ou entidade, desde que exista a situação de dependência e subordinação referida pelo mestre.⁴⁵

43 CERQUEIRA, João da Gama, Tratado de Propriedade Industrial, vol. II, p. 27

44 Op. Cit. p. 41

45 DOMINGUES, Douglas Gabriel, op. cit., p. 292.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Assim, a vinculação não paritária e o direcionamento para o fim específico apontam para a denominada *encomenda de criação intelectual*.

Da encomenda de criação intelectual

Seguiremos neste trecho o estudo de Newton Silveira, já acima indicado.

Como indica Carlos Alberto Bittar,

prevalece hoje a orientação geral de que o encomendante adquire, a título derivado, direitos patrimoniais relativos à utilização da obra na forma específica avençada, permanecendo na esfera do autor os direitos morais....⁴⁶

Tratando Bittar do direito autoral, cabe aqui precisar que no âmbito do sistema de patentes, a aquisição é originária e *ex lege*. Clóvis Bevilacqua⁴⁷ comentando a disposição do art. 1.347, afirma que quando a obra intelectual é feita segundo o plano do editor, existe locação de serviços. Carvalho Santos⁴⁸ também descreve esse contrato de locação de serviços. Sílvio Rodrigues⁴⁹ assinala que no contrato de locação de serviços a iniciativa é do encomendante, que contrata o autor para a realização da obra.

Voltemos agora a citar literalmente o estudo de Newton Silveira:

Fazendo menção ao texto já revogado do art. 36 da Lei n. 5988 de 1973, escreve Bittar no item 6.1 de seu texto sob exame: “Sugere esse artigo que existem três formas de encomenda: a funcional, a de prestação de serviços e a decorrente de relação de emprego. Mas, em verdade, há também a encomenda pura e simples, ligada a contrato específico de encomenda, como a própria lei admite.”

A diferenciar a encomenda pura e simples das outras figuras, Bittar assinala alguns característicos daquela:

“a) a iniciativa pertence sempre ao encomendante;(...)

c) na consecução da obra, pode existir plena liberdade do autor ou ingerência do comitente;

46 BITTAR, Carlos Alberto, Contrato de Encomenda de Obra Intelectual, Enciclopédia Saraiva do Direito.

47 BEVILÁQUA, Clóvis, Código Civil comentado, 6ª edição, Ed. Freitas Bastos, v. 5, p. 78.

48 CARVALHO SANTO, Código Civil Brasileiro interpretado, 2ª edição, Rio de Janeiro, Ed. Freitas Bastos, 1938, v. 18, p. 429.

49 RODRIGUES, Sílvio, Direito Civil – Dos contratos e das declarações unilaterais de vontade, 3ª edição, São Paulo, Max Limonad, p. 342.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

d) daí: encomendante apenas sugere a obra ... ou, então, nele trabalha ou colabora, não se limitando à simples solicitação ou indicação;

e) a remuneração é elemento necessário à encomenda em geral.”

Ainda a respeito do tema, o também saudoso autor Eduardo Vieira Manso (in *Contratos de Direito Autoral*, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1989, pp. 65 e segs.) (...)

“Quando a obra intelectual não é realizada pela iniciativa de seu autor, fala-se de obra encomendada (*oeuvre de commande*, *opera per commissione*, etc.). Ao autor se pede a criação de uma obra segundo um tema dado, um fato apontado, um argumento a ser desenvolvido, uma história a ser contada, um motivo a ser elaborado etc.”(...)

Incisivamente, acrescenta à página 78:

“De fato, se um autor realiza uma obra, sob encomenda (portanto, sob a iniciativa de outrem), é porque aceitou a utilização de sua obra pelo encomendante.”

Comentando, também, o art. 36 da revogada Lei n. 5988 de 1973, Manso acrescenta:

“Já se viu que o contrato de encomenda não é um contrato de prestação de serviços, hipótese em que o prestador se empenha na realização de uma atividade, sem obrigar-se quanto aos resultados dessa atividade (obrigações de meio). É contrato pelo qual o autor se obriga a fazer determinadas obras (opus) para entregá-la ao encomendante, a quem cabe aprovar ou não o resultado obtido”. (p. 84)

“o contrato de encomenda existe, por si só, independentemente da existência de um contrato de trabalho assalariado, ou de um dever funcional, ou de um contrato de prestação de serviços, sempre que as partes contratantes visarem, exclusivamente, à criação de uma obra intelectual, cuja iniciativa parte do encomendante que recomenda ao autor-encomendado o tema, o fato, a idéia, o conteúdo etc.” (p. 86)

Enfaticamente, conclui o autor:

“Quando o encomendante é uma pessoa cuja atividade tem como objetivo a exploração de obras intelectuais da mesma espécie que a da obra encomendada, a encomenda cumprida induz à presunção de que os direitos patrimoniais para a utilização na forma regular da atividade do encomendante foram transferidos simultaneamente, eis que não teria outra finalidade tal encomenda”. (p. 87)

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Ou, mais adiante: “o princípio geral é de que a titularidade dos direitos patrimoniais passa ao comitente, na medida em que essa transferência se faz indispensável para que o contrato possa efetivamente ser útil.” (p. 88)

O mesmo e exato raciocínio se aplica às criações tecnológicas. Assim, tivemos a oportunidade de esclarecer:

(...) No sistema jurídico brasileiro, por força das várias leis de Propriedade Intelectual em vigor, a criação tecnológica (ou seja, para esta Lei, a criação) produzida sob regime de encomenda pertence – exclusivamente – ao encomendante. (...)

Todo esse regime é suscetível de derrogação por acordo entre as partes. Mas é, no nosso sistema, expressão do princípio de que aquele que encomenda bem imaterial de caráter tecnológico terá, integralmente, a titularidade original dos resultados. Não há sequer um dever de cessão dos resultados; esses, por operação de lei, consolidam-se no instante da criação sob o controle jurídico patrimonial do encomendante. (...)

Não há, segundo a lei aplicável, sombra de pretensão do empreiteiro em apropriar-se da obra encomendada⁵⁰.

A hipótese da encomenda tecnológica

Não havendo um contrato escrito entre as partes, configura-se, no entanto uma relação obrigacional; muito se poderia arguir quanto à existência de uma *encomenda tecnológica*, ainda que em obrigação tácita, o que implicaria na aquisição integral da titularidade do invento pela Consulente.

Desta natureza contratual dá notícia o Art. 20 da Lei de Inovação:

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.

50 BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, pág. 79 e seguintes.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

§ 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.

Sobre essa modalidade, dissemos ⁵¹:

O objeto da atividade é a resolução de um problema técnico, vale dizer, um obstáculo da ordem do conhecimento, pertinente à área técnica. Tomando a noção do âmbito da Propriedade Intelectual, onde ela é particularmente desenvolvida como requisito de patenteabilidade, entende-se como tal a solução que seja *concreta* e técnica ⁵². Concreta como oposto a uma solução abstrata, por exemplo, de um problema matemático, ou de contabilidade. Técnico como oposto ao estético ou, geralmente, expressivo. Não se trata aqui de um problema científico, mesmo pela qualificação do risco da atividade: *tecnológico*.

A distinção entre o problema técnico e o *produto ou processo inovador* é relevante. A obtenção do produto ou processo é seguramente a resolução de um problema técnico. Mas estes últimos configuram uma *utilidade* ou um *meio* inovador, enquanto a superação de problema técnico percorre todo o contínuo da otimização, da melhora de produtividade, etc. Ou, como se mencionará, a criação de uma *fonte alternativa de fornecimento*.

Com a apropriação de tecnologias pelo setor privado em geral, a inexistência de fontes alternativas de tecnologias podem em muito impactar as políticas públicas, inclusive para o exercício efetivo das flexibilidades do sistema de propriedade industrial.

Nesse contexto, o dispositivo abrange, razoavelmente, a atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico com o fim específico de produção inicial, ou, em limites prudentes, de produção em série, quando vinculados à criação de produto, processo, ou serviço novo ou de fonte alternativa de fornecimento.

Assim, esta hipótese menciona um contrato que foi tipificado por legislação que, no entanto, se aplica apenas ao campo dos contratos públicos.

51 Direito da Inovação, op. Cit.

52 [Nota do Original] POJLAUD-DULJAN. La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 44.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Mas o conceito preexistia à tipificação. Em obra publicada em 1996 demos plena notícia e análise jurídica desta modalidade contratual ⁵³:

Num contexto de contratos de desenvolvimento, tanto o Estado quanto os contratados tem presente o risco de não dar certo o objeto do contrato, seja em termos técnicos, seja comerciais. Embora a tendência do contratante estatal seja, como regra, repassar tal risco ao contratado (já que não é próprio do servidor, mesmo em empresas da Administração, a convivência com o risco ⁵⁴), muitas vezes o Estado acaba pagando um preço muito alto pela conveniência administrativa ou, então, muito mais provável, renunciando a fazer o desenvolvimento.

A promessa de contratar fundada no desenvolvimento do invento

Assim, há um elemento volitivo claramente explicitado, que é de contratar o fornecimento de produto certo, inexistente, que seja resultado de um desenvolvimento inovador específico.

Emptio rei speratae.

Lembra Pontes de Miranda ⁵⁵:

Se o bem ainda não existe, não é isso obstáculo a que seja comprado e vendido. O contrato de compra-e-venda é consensual (.). Tanto se pode prometer o que já existe como se pode prometer o que ainda não existe. Nada obsta, sequer, a que se acorde em que a propriedade e a posse se transferirão imediatamente após a existência do bem vendido. Não há a transferência da posse e da propriedade do que ainda não é *in rerum natura*. Porém nada obsta a que se prometa tal transferência e se acorde, desde logo, em que a propriedade e a posse se *transferido*. Prenhe a égua, nada impede que se venda e desde já se transfiram a propriedade futura e a futura posse do poldro que pode nascer (e é provável que nasça) (..)

De qualquer modo, a compra-e-venda de bem futuro, como a de bem futuramente autônomo, já se perfaz com as declarações bilaterais de vontade; e nada obsta a que o próprio acordo de transmissão da propriedade e da posse se conclua para a eficácia no momento adequado, ou mesmo escolhido.

53 Os Contratos de Desenvolvimento, in BARBOSA, Denis Borges. Licitações, Subsídios e Patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. v. 1. Disponível ainda em denisbarbosa.addr.com/8.doc.

54 [Nota do Original] O fenômeno não é só brasileiro. Seguimos estritamente neste passo Keyes, op.cit., p. 171 e seg., que indica idêntico padrão no contexto americano. A diferença deste, no caso, é a utilização corriqueira de métodos contratuais para a adequada repartição de riscos.

55 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Tomo XXXIX, § 4.266.2

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

É erro pensar-se em que o contrato de compra-e-venda de bem futuro seja contrato sob condição suspensiva, no que incorreram Luíci GASCÁ, *Trattato della Compravendita.*, 1, 2ed., 325, e outros, ou com a *condicio juris*, como A. SCULOJÁ, *Saggi di vario diritto*, 1, 17, ou, ainda, compra-e-venda regácio jurídico antecipado, como DOMENICO RUBINO, *La Compra vendita*, 145 s., e *La Fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, 87 s., 382 s. Tudo isso é artificial. A compra-e-venda conclui-se como qualquer outra. A diferença está em que a propriedade e a posse ainda não podem ser transferidas, porque ainda não existe o bem, ou ainda não existe autônomo. O acôrdo de transmissão é que tem de marcar para mais tarde a transmissão da propriedade e da posse. (...)

A *emptio spei* vale e é eficaz. Uma vez que mais se prestou relevância à esperança do que à coisa (em vez da *emptio rei speratae*, tem-se a *emptio spei*), o comprador tem de pagar o preço mesmo se o bem não vem a existir, ou se nasce sem vida. O comprador levou em conta, para o preço, a probabilidade de êxito. Às vezes, tal compra-e-venda se incorpora em título, em bilhete, principalmente se há sorteio. Há, portanto, dois distintos contratos de compra-e-venda do bem futuro: a *emptio rei speratae*, em que o objeto mais importa e a esperança apenas concerne a êle; e a *emptio spei*, em que passa à primeira plana a esperança, por não ser grande a probabilidade de vir a existir.

Na *emptio rei speratae*, há *vendita cum re* (L. 8, pr, fl, de *contratenda emptio-ne et de partis inter emptorem et venditorem com positis et quae res venire non. possunt*, 18, 1), de modo que, se não há a coisa, falha a vinculação

Do invento misto num contexto do art. 92 da Lei 9.279/96

A transliteração do art. 91 do CPI/96 por efeito do art. 92 do mesmo código assim se leria:

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

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

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

§ 3º. A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo contratante dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do contratado a titularida-

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

de da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

Trata-se, no caso, de um processo de inovação colaborativa, ainda que de sentido não paritário. Os contratos de colaboração paritária seguem outro caminho, como notamos falando da modalidade de colaboração paritária denominada, em Direito Administrativo, de parceria de inovação⁵⁶:

O contrato é um instrumento em que uma pessoa toma de outra algo que lhe interesse e paga ou dá em contrapartida algo que interesse à outra parte⁵⁷. Então, existe um *do ut des* – no dizer latino significa “eu dou para que você dê ou faça” – ou seja, existe uma situação em que as duas partes estão em relações em que cada uma tem o interesse na prestação da outra e em se satisfazer com isso. Já o convênio de cooperação⁵⁸ é uma figura associativa de outro caráter – é quando as partes (na verdade *participes*), sendo uma delas um ente ou vários da Administração Pública, têm objetivos comuns e se voltam para esses objetivos de uma forma concertada (...) desta forma em atuação assemelhada ao que ocorre num contrato de sociedade – sendo esse o acordo de vontades por via do qual duas ou mais pessoas se obrigam a combinar seus esforços ou recursos e conjugar suas aptidões, com a finalidade de lograr fins comuns⁵⁹.

(...) Os interesses no convênio são paralelos e comuns, tendo como elemento fundamental a cooperação, e não o proveito procurado por celebrar contratos.

Assim, quando há colaboração para a inovação num contexto de obrigações não paritárias – como no paradigma do empregado que inventa com meios e recursos do empregador, mas sem ser obrigado a fazê-lo pelo contrato de trabalho, estamos no campo do art. 91.

Do que é colaboração para a inovação

Resume Gama Cerqueira:

observa-se a regra geral da co-propriedade sempre que ocorrerem as duas condições previstas na primeira parte desse artigo : a contribuição material do empregador, representada pelas instalações e equipamentos por êle fornecidos, e a contribuição pessoal do empregado, representada pela sua atividade

56 Em Direito da Inovação, op. cit.

57 [Nota do original] Muito embora sejam igualmente contratos/ negócios jurídicos unilaterais, como a doação.

58 Distinguem-se tais convênios de cooperação da hipótese, também designada convênio, na qual uma parte se compromete a aplicar recursos públicos – por exemplo, subvenção - em fins determinados. Esta última tem a natureza unilateral.

59 PEREIRA, Caio Mario da Silva, Instituições de Direito Civil III, Forense, 9ª Edição, 1993

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

inventiva. Não concorrendo essas duas circunstâncias, prevalece o princípio da propriedade do inventor.⁶⁰

Na verdade, cabe reparar ao sempre preciso Gama Cerqueira com a observação que não só são os meios materiais, hoje em dia, que facultam ao empregador (ou tomador de serviços) a aquisição da co-propriedade. O acesso às informações de todo gênero, inclusive às experiências – o *know how* – empresariais, às bases de dados, enfim, a todo conjunto informacional detido ou à disposição do tomador de serviços pode ser o elemento decisivo para a atividade inovadora, e o que justifique o regime de titularidade comum.

Mas, além da conjunção dos meios materiais (ou informacionais) do empregador ou tomador de serviços e da atividade inovadora do empregado ou contratado – o que atrai *ex lege* a co-titularidade das partes em questão –, há hipóteses em que a colaboração é mais substantiva. Com efeito, o pressuposto dessa análise de Gama Cerqueira – que era professor de Direito do Trabalho – era o embate de um empregador que tem capital de risco, capital físico e iniciativa; e o inventor individual, dotado de capacidade pessoal.

Mesmo àquela altura, no entanto, Gama distinguia a hipótese em que a atividade não era individual, mas coletiva, organizada e dirigida como elemento orgânico da empresa. Para tal hipótese, o autor reserva uma classificação específica:

as invenções de estabelecimento, assim consideradas aquelas para cuja realização haja a empresa concorrido de modo essencial, contribuindo com as suas instalações, experiências e meios de pesquisa, ao passo que a contribuição pessoal dos diversos empregados que tenham colaborado na sua realização não pode ser determinada ou individualizada.⁶¹

Extremamente relevante neste ponto é a nota do original a esse trecho:

La Propriété Industrielle, vol. 53, pág. 97. Cf. BONNET, Étude de la Législation Allemande sur les Brevets d'Invention, n.º 351. Na mesma revista encontram-se estas definições: "Invention d'entreprise - toute invention qui se rattache si étroitement aux connaissances et aux secrets d'un établissement qu'elle ne peut-être le fait d'un collaborateur isolé."⁶²

No caso de aplicação do art. 92, então, é plenamente possível e frequente que o contratante – através de sua equipe de pesquisas ou de engenharia de produção –

60 Op. Cit. p. 42

61 Op. Cit. p. 30.

62 BONNART, La Propriété Industrielle, v. 38, p. 30, apud CERQUEIRA, João da Gama, Tratado de Propriedade Industrial, vol. II, p. 31.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

efetivamente colabore numa atuação inventiva conjunta. Cada parte – pessoa jurídica – é titular daquilo que seus empregados e contratados geram -, e no caso de relação não paritária o contratante haverá os benefícios da co-titularidade se forneceu os meios materiais e informacionais para o contratado dependente.

Sempre Gama Cerqueira⁶³:

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 de 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. As circunstâncias de fato variam, sendo difícil indicar tôdas as formas que a colaboração pode assumir.

Ora, um elemento essencial da invenção é a *determinação do problema a ser resolvido*, o que importa em elevada contribuição inovadora.

Assim notamos em estudo recente, quando mencionamos a chamada *invenção de problema*⁶⁴:

Tal análise é especialmente importante quando *o problema jamais havia sido proposto*⁶⁵, mas, em geral, a atividade inventiva se encontrará – ou não – no espaço entre o problema e sua solução.

Resumo do caso do invento misto

Assim, aplicando-se a regra do art. 92 do CPI/96 à hipótese do chamado invento misto, ter-se-á co-titularidade sempre que:

63 Op. Cit.

64 BARBOSA, Denis Borges, Atividade Inventiva: Objetividade do Exame. Revista Criação do IBPI, Rio de Janeiro, p. 123 - 209, 12 dez. 2008; também em A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

65 [Nota do original] POLLAUD-DULIAN, Frédéric. La Brevetabilité Des Inventions - Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 122 "139. - Il peut se faire que le problème n'ait jamais été posé. L'activité inventive est alors certaine: il n'y a pas d'évidence à résoudre un problème entièrement neuf. On peut donc parler d'« inventions de problème », même si c'est dans la solution apportée au problème inédit que réside l'inventivité. Selon M. Mathély, « dans ce cas, c'est l'énoncé du problème qui n'était pas évident; et c'est dans cet énoncé que réside l'activité inventive ». La jurisprudence française juge en ce sens que, « le problème à résoudre n'ayant pas été posé dans l'art antérieur, l'homme du métier n'était pas à même, avec ses seules connaissances et sans faire œuvre inventive, d'appliquer pour résoudre ce problème des moyens différents et employés jusque-là à d'autres fins. L'évidence suppose en effet une connaissance claire et distincte du problème et des moyens de le résoudre ». Les chambres de recours de l'OEB vont dans le même sens: selon la décision T 2/83 (7), par exemple, « la découverte d'un problème jusqu'ici méconnu peut constituer dans certains cas un objet brevetable, même si, en elle-même, la solution revendiquée apparaît rétrospectivement banale et évidente (inventions de problème) ». Diz SINGER, sobre a questão: « 56.10 PROBLEM INVENTIONS - A number of decisions have dealt with the question of whether "problem inventions" are patentable, i.e. where the solution to a problem, once posed, may be trivial or obvious to the skilled worker, but the idea of propounding the problem in itself may be both novel and inventive ».

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

- (a) Houver um contrato não paritário;
- (b) A atividade inovadora não for objeto do contrato, nem resultar da *natureza* dos serviços contratados (o que seria o caso do art. 88); e
- (c) O contratado utilizar-se de recursos materiais ou informacionais do contratante para inovar.

Neste caso, como preceitua o art. 91, a co-titularidade existe, mas a iniciativa e o poder de administração sobre o invento remanescem com o contratante.

Das conclusões desta seção

O sistema jurídico brasileiro prevê, em matéria de patentes, duas hipóteses de titularidade *originária* por parte do empregador ou tomador dos serviços, 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 ocorre.

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.

E além do sistema de patentes?

Cada modalidade de proteção tem seu regime próprio de apropriação. A tabela abaixo resume a questão, no tocante à hipótese de apropriação originária totalmente pelo empregador ou tomador de serviços:

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
 Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
 Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade
 Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Lei 9279/96 Patentes e Desenho Industrial	Lei 9609/98 Programa de Computador	Lei 11484/07 Topografias e Circuitos integrados	Lei 9456/97 Cultivares
<p>a) previsão expressa: 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</p> <p>b) contra-prestação: limita-se ao salário, salvo disposição em contrário.</p> <p>c) participação: o empregador poderá conceder ao empregado participação que não integrará ao salário.</p> <p>d) presunção pós extinção do contrato: será considerado do empregador o que tiver sido requerido como patente pelo empregado em até 1 ano da extinção do contrato de trabalho, salvo prova em contrário.</p> <p>e) abrangência: empregado, trabalhador autônomo, estagiário, empresas contratantes e contratadas.</p> <p>f) direitos morais: direito à nomeação com opção de sigilo.</p>	<p>a) previsão expressa: 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 seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.</p> <p>b) contra-prestação: limita-se à remuneração ou salário convencionalizado, salvo ajuste contrário.</p> <p>c) participação: não há previsão.</p> <p>d) presunção pós extinção do contrato: não há previsão.</p> <p>e) abrangência: empregados, bolsistas e assemelhados.</p> <p>f) direitos morais: não há direito à nomeação, mas sim o de reivindicar a paternidade e de se opor à</p>	<p>a) previsão expressa: Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante dos serviços ou entidade gestora de vínculo estatutário, os direitos relativos à topografia de circuito integrado desenvolvida durante a vigência de contrato de trabalho, de prestação de serviço ou de vínculo estatutário em que a atividade criativa decorra da própria natureza do encargo concernentes a esses vínculos ou quando houver utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais ou de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.</p> <p>b) contra-prestação: limita-se à remuneração convencionalizada, salvo ajuste em contrário.</p> <p>c) participação: não há previsão.</p> <p>d) presunção pós extinção do contrato: não há previsão.</p> <p>e) abrangência: empregados, prestadores de serviços, bolsistas, estagiários e assemelhados.</p> <p>f) direitos morais: não há previsão.</p>	<p>a) previsão expressa: pertencerão exclusivamente ao empregador ou tomador de serviços os direitos sobre as novas cultivares, bem como as cultivares essencialmente derivadas, desenvolvidas ou obtidas pelo empregado ou prestador de serviços durante a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou de atividade laboral, resultantes de cumprimento de dever funcional ou de execução do contrato, cujo objeto seja a atividade de pesquisa no Brasil, devendo constar obrigatoriamente do pedido e do Certificado de Proteção o nome do melhorista.</p> <p>b) contra-prestação: limita-se ao salário ou remuneração ajustada, salvo disposição em contrário.</p> <p>c) participação: não há previsão.</p> <p>d) presunção pós extinção do contrato: será considerada do empregador o que tiver sido requerido o registro pelo empregado ou prestador de serviço em até 36 meses da extinção do respectivo contrato, salvo prova em contrário.</p> <p>e) abrangência: empregado, prestador de serviço ou outra atividade laboral.</p> <p>f) direitos morais: os melhoristas devem ser indicados no pedido e certificado.</p>

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

	alterações não autorizadas.	
--	-----------------------------	--

E, a seguir, as hipóteses de compartilhamento da titularidade:

Lei 9279/96 Patentes e Desenho Industrial	Lei 9456/97 Cultivares
<p>a) previsão expressa: 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.</p> <p>b) direitos: Ao empregador o de licença exclusiva de exploração. Ao empregado o direito a uma justa remuneração.</p> <p>c) condições: o empregador tem um prazo para início de exploração de até 1 ano, contado da concessão. Após esse prazo a titularidade desse direito passa para o empregado.</p> <p>d) cessão: No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.</p>	<p>a) previsão expressa: pertencerão a ambas as partes, salvo expressa estipulação em contrário, as novas cultivares, bem como as cultivares essencialmente derivadas, obtidas pelo empregado ou prestador de serviços ou outra atividade laboral, não compreendidas no disposto no art. 38, quando decorrentes de contribuição pessoal e mediante a utilização de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.</p> <p>b) direitos: Ao empregador ou tomador de serviços ou outra atividade laboral o de licença exclusiva de exploração. Ao empregado ou prestador de serviço ou outra atividade laboral o direito a uma remuneração que for acordada entre as partes, sem prejuízo do salário ou da remuneração ajustada.</p> <p>c) condições: não há disposição sobre o prazo para início da exploração pelo empregador.</p> <p>d) cessão: não há disposição sobre direito de preferência.</p>

Da natureza do regime de apropriação pelo empregador ou tomador de serviços

O que descrevemos até aqui é o *regime legal* brasileiro. Salvo *alteração voluntária* por parte do empregador ou tomador de serviços, ele se aplica automaticamente e *ex legis*. Ou seja, o empregado ou prestador de serviços não pode recusar o regime legal por sua vontade própria; ele pode recusar a prestar, simplesmente.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

A fortiori, terceiros não podem impor outro regime, senão por ato voluntário do empregador ou tomador de serviços.

Regime legal de apropriação e lei federal de inovação

A lei federal de inovação não cria outro regime de apropriação. Como se lê no Prefácio de nossos Direito da Inovação, 2ª Edição:

Ao contrário do que muita gente parecer crer, a Lei de Inovação não muda o sistema de apropriação das várias criações por ela acolhidas, e é nos vários diplomas relativos à propriedade intelectual onde se deve buscar a regra jurídica pertinente.

E, mais adiante:

Seja como produtora de conhecimento para o setor produtivo, seja como parceira ou prestadora de serviços, a ICT e seus servidores estão sujeitos às normas da concorrência desleal e da apropriação privada das tecnologias.

Embora existam diferentes sistemas de interação entre ICTs e agentes econômicos privados no âmbito da Lei Federal de Inovação⁶⁶, entendemos necessário discriminar apenas dois deles: o do art. 8º, e o do art. 9º.

Natureza da norma do art. 8º e do art. 9º

Como dissemos em nosso Direito da Inovação, 2ª Edição:

[Quanto ao art. 8º] Outra norma de apoderamento, agora tendo como destinatária a ICT, que passa a ter poderes de direito administrativo para celebrar contratos de serviços de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, cujo tomador seja instituição pública ou privada.

Distinguem-se, no caso, os poderes de Direito Público das ICTs, que são os de desempenhar as finalidades de pesquisa e desenvolvimento constante dos

66 LIMA, cit., p. 115 e seguintes percorre essas hipóteses: 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); 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 infraestrutura 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)

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

seus estatutos ou leis de criação, e o apoderamento que se faz sob este Art. 8º, que implica dedicar parte de sua competência para atender demandas específicas *do setor produtivo*.

[Quanto ao art. 9º] Outra norma de apoderamento, agora tendo como destinatária a ICT, que passa a ter poderes de direito administrativo para 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.

Distinguem-se, no caso, os poderes de Direito Público das ICTs, que são os de desempenhar as finalidades de pesquisa e desenvolvimento constante dos seus estatutos ou leis de criação, e o apoderamento que se faz sob este Art. 9º, que implica em poderes de disposição parcial e limitada de certos resultados desta atividade.

Assim, ambas as normas constituem e *circunscrevem* os poderes de ação das ICTs, no tocante aos objetos descritos. Segundo os princípios de direito público, tais entidades passam a ter autorização para prestar serviços, inclusive encomendas de tecnologia, e a participar de parcerias conjuntas para inovação; as entidades podem assim fazer tudo que tais artigos facultam, *mas exclusivamente nos termos que lhes são circunscritos*.

Apropriação no art. 8º

Este artigo rege a atividade da ICT enquanto prestadora dos serviços no caso de *aquisições de tecnologia, serviços de pesquisa, etc.*, em que o tomador de serviços ou encomendante de criação seja terceiro, pessoa jurídica pública ou privada. O Art. 9º trata de *parceria*, ou seja, junções de esforços entre uma ICT e terceiros com fins de desenvolvimento inovativo, sem criação de uma pessoa jurídica própria.

Lê-se em nosso Direito da Inovação, 2ª. Ed.:

Serviços não importando em criação.

Tais serviços não são, necessariamente, voltados a nenhuma criação; como diz este Art. 8º, regula-se aqui a prestação de serviços *compatíveis com os objetivos desta Lei*, o que não será, exclusivamente, a criação de novos produtos, processos ou serviços. O que se exige é que tais serviços se insiram *nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo*. Vale dizer, tais atividades podem estar sendo centralmente desempenhadas no próprio setor produtivo, e a ICT é chamada a assistir, por assim dizer, *profissionalmente*, nesta tarefa de outro ator de inovação.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Encomenda de criações.

De outro lado, os serviços podem ser voltados à criação — objeto potencial de patente ou cultivar, ou ainda um *software*, etc. — seguindo o regime de produção de criações sob encomenda regido pelo direito da Propriedade Intelectual. Não se trata aqui do licenciamento de criações ou fornecimento de tecnologia já realizadas com os recursos e orçamento da ICT, como regulado sob o Art. 6º desta Lei em comento. Aqui, não existe a criação, e o encomendante paga os serviços, confiando na competência da ICT e em seu capital intelectual.

Nota Luis Otávio Pimentel ⁶⁷:

A titularidade da propriedade intelectual, via de regra, nesse tipo de contrato, será da contratante. Pertencerá a ela com exclusividade e a retribuição pela autoria (invenção, criação, melhoria ou obtenção vegetal) se limitará ao custo do projeto ajustado entre as partes (aplicação do art. 88 combinado com o art. 92 da Lei no 9.279/1996).

O direito do autor será moral, ver seu nome ligado à paternidade da criação.

Nada obsta, entretanto, que por disposição contratual expressa a titularidade da propriedade intelectual seja conjunta. É o que ocorre nos casos em que a ICT e seus pesquisadores têm saber acumulado e knowhow de difícil quantificação ou pagamento, e a alternativa para viabilizar o contrato é a participação no resultado, sob a forma de cotitularidade mais a retribuição financeira pelo êxito do produto no mercado. A cláusula especial desse contrato será referente ao servidor, o militar ou o empregado público, envolvido na pesquisa, que poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, para tal.

Prosseguindo:

Regime de apropriação.

Este Art. 8º rege as hipóteses em que a ICT, sendo capaz de gerar uma solução técnica ou de prestar um serviço técnico, é contratado pelo setor privado. Como modalidade de atuação incentivadora, a Lei aqui escolheu disponibilizar em favor do sistema produtivo a *força de trabalho* e o *talento criativo* das instituições, como coletivos de pesquisadores, técnicos e criadores.

Regime de serviços que importam em criação

67 PIMENTEL, Luis Otávio, Contratos: introdução aos contratos de prestação de serviços de pesquisa, parceria de pesquisa e desenvolvimento, comercialização de tecnologia e propriedade intelectual de instituições científicas e tecnológicas, in SANTOS, Mari Elizabeth Ritter dos, TOLLEDO, Patrícia Tavares Magalhães de, LOTUFO, Roberto de Alencar, Transferência de Tecnologia : estratégias para a estruturação e gestão de Núcleos de Inovação Tecnológica, Ed. Komedi, 2009. p; 278

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

No sistema jurídico brasileiro, por força das várias leis de Propriedade Intelectual em vigor, a criação *tecnológica* (ou seja, para esta Lei, a *criação*) produzida sob regime de encomenda pertence – exclusivamente – ao encomendante. Veja-se, quanto ao ponto, a análise que se faz sob o Art. 11 e 12 desta Lei.

O Art. 88 e seguintes do CPI/96 (lei 9.279 de 1996) regulam, conjuntamente e sob as mesmas regras, a invenção do empregado ou prestador de serviços. 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.

A lei aplica a mesma regra da relação de trabalho subordinado às relações contratuais de prestador de serviços autônomos – seja o prestador pessoa jurídica ou natural. Assim, desde que haja contrato comutativo de serviços, e não associativo (como o seria o consórcio de desenvolvimento tecnológico), são essas as regras aplicáveis.

Igualmente ocorre no caso de cultivares. Assim, quanto às criações resultantes de cumprimento de *execução de contrato*, cujo objeto seja a atividade de pesquisa no Brasil, o Art. 38 da LPC determina que pertençam exclusivamente ao tomador dos serviços os direitos sobre as novas cultivares, bem como as cultivares essencialmente derivadas, desenvolvidas ou obtidas pelo prestador de serviços durante a vigência do Contrato de Prestação de Serviços.

Não menos ocorre tal apropriação no regime próprio ao *software* (sob a lei 9.609 de 1998). *Salvo estipulação em contrário*, nos casos em que o programa for gerado na vigência de contrato e a relação com o gerador seja *expressamente* destinada à pesquisa e desenvolvimento, ou, ainda que não expressamente, que a atividade do gerador do programa seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos (em geral, se o contrato ou vínculo contemplar atividade relativa a software), o contratante de serviços será o *único titular* dos direitos relativos.

Sobre as topografias de circuitos integrados também a lei (11.484 de 2007) prevê em seu Art. 28 que, salvo estipulação em contrário, a apropriação será exclusiva pelo tomador dos serviços quando desenvolvidas durante a vigência da prestação de serviços, em que a atividade criativa decorra da própria natureza dos encargos concernentes a essa prestação ou quando houver utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais ou de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do contratante de serviços.

E explicitando o que já se disse quanto à natureza do regime legal pertinente:

Todo esse regime é suscetível de derrogação por acordo entre as partes. Mas é, no nosso sistema, expressão do princípio de que aquele que encomenda

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

bem imaterial de caráter tecnológico terá, integralmente, a titularidade *original* dos resultados. Não há sequer um dever de cessão dos resultados; esses, por operação de lei, consolidam-se no instante da criação sob o controle jurídico patrimonial do encomendante.

O regime do art. 8º como fulcro de flexibilidade

O regime do art. 8º da Lei de Inovação ao mesmo tempo garante ao investidor – quando assume a plenitude dos riscos e custos - a titularidade dos ativos resun-tantes, e pela sua facultatividade permite a flexibilidade dos arranjos entre o agen-te econômico e o gerador de inovação.

Com efeito, ao abrigo deste dispositivo, o encomendante de uma tecnologia pode oferecer, se assim for seu interesse, participações nos resultados a ICT, de manei-ra não vinculada aos parâmetros estritos do art. 9º. Pode, mesmo, pactuar parti-cipação na titularidade, se assim lhe for conveniente.

A facultatividade do regime, e o fato de que o encomendante terá a disponibili-dade de seus ativos presentes e futuros dentro do regime privado que lhe é pró-prio, permite a multiplicidade de fórmulas e soluções. O apoderamento do ente público para aceitar o regime de plena apropriação, através deste art. 8º, permite-lhe igualmente aceitar a o *minus* da participação na titularidade e nos resultados, se esse for o intuito do tomador dos serviços.

Regime do art. 9º

O Art. 9º trata de parceria, ou seja, junções de esforços entre uma ICT e tercei-ros com fins de desenvolvimento inovativo, sem criação de uma pessoa jurídica própria.

O texto legal pertinente é:

Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de parceria para realização de ati-vidades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas. (...)

§ 2º As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade inte-lectual 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.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Assim esclarecemos em nosso livro:

A parceria a que se refere a Lei é uma junção de esforços entre diferentes partícipes para se alcançarem fins comuns; no caso, o objetivo é a *realização de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo*.

Na parceria, tal como desenhada no Art. 9º da Lei, há uma reunião de capital inicial, basicamente constituído de *conhecimentos*, e de recursos trazidos para o desenvolvimento de tal acervo, que podem ser *humanos*, financeiros ou materiais. A dinâmica desse empreendimento é voltada para a geração do *capital final*, que deverá ser também um conjunto acrescido de *conhecimentos*.

O resultado, assim, deverá ser apropriado pelos partícipes segundo uma regra de proporcionalidade em face dos recursos trazidos ao empreendimento.

Assim, segundo a noção de Gama Cerqueira, há *colaboração* e não subordinação. Assim, não cabe o regime de *titularidade integral* para o investidor, mas o de *comunhão*, em alguma forma relevante.

Note-se que, ao contrário do que ocorre no tocante ao art. 8º, na parceria há requisitos legais que não são afastáveis pela vontade dos partícipes. Como esse ponto é crucial, permitimo-nos fazer uma longa transcrição do texto da 2ª. Edição de nosso Direito da inovação.

Segundo o disposto no § 2º do artigo, os contratos de parceria *deverão prever a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria*, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento. Assim, o contrato não poderá deixar de regular a titularidade dos direitos, mas a norma não impõe *qual* a repartição em cada caso.

Há, apenas, um *critério de formação* das quotas dos partícipes na titularidade e uma regra de *participação nos resultados*, que é a do § 4º. Titularidade e participação nos resultados são categorias jurídicas diversas. A primeira é de natureza *real* ou pelo menos *absoluta*; a segunda diz respeito aos *frutos* da atividade comum, que podem ser repartidos convencionalmente, de forma diversa da titularidade.

A norma exige que a titularidade e a participação nos resultados referidos acima serão asseguradas, desde que previsto no contrato, numa proporção *equivalente à função de dois elementos*:

- a) Ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria; e

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

b) Dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes à atuação comum.

Ou seja, o *capital intelectual* trazido pelos partícipes ao empreendimento comum deve ser avaliado em primeiro lugar. Os procedimentos formais dessa avaliação são relativamente comuns em direito societário; prevê-se avaliação de intangíveis na capitalização das sociedades anônimas⁶⁸ e em várias outras circunstâncias.

Tal previsão não torna, porém, o procedimento nem um pouco mais fácil. Por *conhecimento* não se pode somente designar o conhecimento científico ou tecnológico; conhecimentos estritamente industriais, ou de *know how*, ou seja, as informações conducentes à superação do risco técnico, são igualmente parte do capital intelectual trazido à contribuição. A própria eleição do campo em que o esforço com deva ser empregado é *conhecimento* e representará, muitas vezes, um fator determinante do escopo e montante de recursos empregados.

Avaliação do capital intelectual inicial

A previsão do Art. 9º § 2º torna obrigatória a avaliação do capital intelectual inicial. O instrumento de constituição da parceria conterà disposição explicitando tais valores e os critérios para sua avaliação. A documentação instituidora incluirá o laudo pertinente.

Quanto ao ponto, vale notar que o Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta as fundações de apoio, traz um subsídio importante para determinar qual o capital intelectual relevante, ainda que se deva considerar o disposto na subseção seguinte.

Com efeito, o regulamento assim dispõe:

Art. 9º Os instrumentos contratuais ou de colaboração celebrados nos termos do art. 8º devem conter: (...) § 1º O patrimônio, tangível ou intangível, da instituição apoiada utilizado nos projetos realizados nos termos do § 1º do art. 6º, incluindo laboratórios e salas de aula, recursos humanos, materiais de apoio e de escritório, nome e imagem da instituição, redes de tecnologia de informação, conhecimento e documentação acadêmicos gerados, deve ser considerado como recurso público na contabilização da contribuição de cada uma das partes na execução do contrato ou convênio.

68 Vide Denis Borges Barbosa, Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das S.A. Revista de Direito Empresarial do Ibmec, v. 3, 2002.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Capital intelectual avaliável

O capital intelectual pertinente ao caso é aquele *traído ao empreendimento*. O conhecimento da ICT em áreas diversas ao objeto do empreendimento comum, por mais relevante que seja para a reputação científica da instituição, não é parte do capital avaliável.

O capital intelectual, em definição de amplo escopo, é o conhecimento ou criatividade que podem ser convertidos em valor econômico. Esta definição abrange – por exemplo – desde as invenções, ideias, as criações de cinema, arte, literatura, o *know how* geral, estilos de *design*, programas de computador, os processos de produção, etc. Esse capital compreende:

- a) Capital humano;
- b) Recursos intelectuais estruturais; e
- c) Um subconjunto dos recursos intelectuais que são protegidos legalmente: *a propriedade intelectual*.

Avaliação do investimento dos outros parceiros

A contrapartida no investimento das outras instituições poderá ser atendida mediante recursos financeiros, de bens ou de serviços, desde que economicamente mensuráveis.

A avaliação da contrapartida das empresas ou entidades deverá ser efetuada em parecer fundamentado observando-se o seguinte:

- a) Na hipótese de recursos financeiros, devem-se requerer todos os esclarecimentos e documentos necessários à efetiva comprovação de sua origem e disponibilidade imediata e contínua pela empresa ou entidade. A apresentação de precatórios, títulos executivos e de crédito, além de outros direitos creditórios apresentados deve ser vista com ressalva em decorrência da possibilidade de não recebimento dos mesmos. A hipótese de aluguel de bens será considerada como dispêndio de recursos financeiros, devendo, todavia, ser avaliada a efetiva necessidade em relação ao programa a ser desenvolvido e se o mesmo foi contratado em preço compatível com o praticado no mercado;
- b) Na hipótese de bens, devem-se requerer todos os esclarecimentos e documentos necessários à efetiva comprovação do valor atribuído ao mesmo, além de sua qualidade técnica e efetiva necessidade em relação ao programa a ser desenvolvido. A utilização de bens usados não deve ser considerada de imediato, devendo, porém, ser analisada com mais cautela, exi-

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

gindo-se, em especial, a respectiva nota fiscal. Considerando a possibilidade de aquisição de um bem usado a valor contábil ou de mercado, devem-se estabelecer exigências diferenciadas. No caso do valor contábil, deve-se verificar a correta contabilização do mesmo, incluindo sua amortização e depreciação, enquanto na utilização de bem a valor de mercado, a empresa ou entidade deverá apresentar uma avaliação, na forma prevista na Lei 6.404/76, com a concedente devendo efetuar uma avaliação visando confrontar a inicialmente apresentada. A empresa ou entidade deverá optar pela escolha entre o valor contábil ou de mercado do bem usado, devendo-se delimitar a avaliação a ser utilizada para fins da contrapartida no caso do valor de mercado;

c) Na hipótese de serviços, devem-se requerer todos os esclarecimentos e documentos necessários à efetiva comprovação do valor atribuído ao mesmo visando a comprovação da idoneidade e qualidade técnica da prestadora, a efetiva necessidade em relação ao programa a ser desenvolvido, além do valor atribuído ao mesmo. Dever-se-á confrontar o valor atribuído ao serviço com os ofertados no mercado.

d) Os critérios previstos acima quanto a bens usados serão aplicáveis, *mutatis mutandi*, aos bens, serviços e recursos financeiros oriundos de pessoas ligadas à empresa ou entidade, incluindo seus sócios, administradores e membros de órgãos fiscalizadores ou consultivos, ou quando haja qualquer vínculo societário com a financiadora, alienante dos bens e/ou prestadora de serviços.

e) A empresa ou entidade deverá, no momento de sua apresentação, informar o procedimento a ser adotado (empréstimo, aluguel, integralização de capital, etc.) com base no valor apresentado e aprovado pelos parceiros. Como exemplo, podemos considerar a hipótese em que a integralização do capital em bens usados deverá observar o valor (contábil ou de mercado) apresentado pela empresa e aprovado pelos parceiros.

As contrapartidas oferecidas deverão ingressar na empresa ou entidade conforme as necessidades efetivas do projeto. No entanto, no caso de multiplicidade de programas entre parceiros, um valor proporcional de aportes anteriores poderá ser atribuído ao capital do projeto em questão.

Inexistência de direitos ou resultados

O dever de regular a titularidade de direitos de propriedade intelectual e repartição de resultados não implica em que a parceria só se possa tecer na presença de

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

resultados apropriáveis, ou de ganhos econômicos. Esses e aqueles não são condição de existência do desenvolvimento conjunto entre ICT e terceiros. A *realização de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo* não implica em ganho econômico direto, discernível ou apropriável.

No entanto, se o resultado da parceria o for, ou se puder sê-lo, vigorará a norma que obriga à previsão de repartição de títulos e resultados em proporção aos respectivos investimentos.

Criações não protegidas por direitos de exclusiva

O dever de prever a apropriação de resultados não presume a obtenção, em todos os casos, de uma patente, cultivar, etc. Em alguns casos, tal proteção não será possível segundo a lei relevante; em outros casos, o interesse comercial poderá induzir à manutenção da confidencialidade dos resultados. A parceria pode voltar-se, além disso, ao desenvolvimento de fontes alternativas de fornecimento de produtos sob patente de terceiros.

Sob o Art. 9º, a apropriação independerá de exclusiva. Também constituem objeto de parceria, à luz do Art. 2º, qualquer desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental.

Proporção nos resultados

Para viabilizar a parceria, o investimento e os riscos do parceiro privado devem ser proporcionais ao resultado. Por exemplo: se a tecnologia levar a uma patente (ou a tecnologia não disponível, ainda que não patenteada), o percentual do valor da licença, calculado sobre o valor dos investimentos dos parceiros, poderá ser repassado a ele, mas não todos os royalties. No caso de uso próprio, do valor comercial da licença, pago ao ente público, deverá ser abatido o seu percentual de investimento. Ou o valor do mercado nacional e do estrangeiro poderá ser levado em conta para assegurar-se ao parceiro privado uma proporção geográfica (e não percentual) adequada.

A parceria de desenvolvimento, parcial ou total, entre um ente privado e algum órgão ou entidade da Administração Pública passa, em princípio, pela repartição dos resultados das respectivas criações intelectuais entre as partes.

Os bens imateriais de caráter intelectual prestam-se singularmente bem a esta divisão, pois se constituem, na verdade, em uma oportunidade de mercado, a ser usufruída seja ativamente (vendendo bens e serviços), seja passivamente (assegu-

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

rando-se, numa licitação, de que outros, que não o parceiro de desenvolvimento, possam ser licenciados ou ter acesso às informações caso vençam a competição).

A divisão pode dar-se segundo parâmetros geográficos (por exemplo, o parceiro privado pode ficar com uma licença no Brasil e as patentes obtidas no exterior), ou levando em conta setores (para o fornecimento do setor público federal, que co-financiou a pesquisa, o parceiro privado teria licença não exclusiva, mas exclusiva para os outros segmentos da economia, etc.), atendidos, porém, os imperativos das leis de defesa da concorrência.

Proporção equivalente

O Art. 9 § 4º exige que haja *proporção* entre capital intelectual inicial, recursos aportados, e apropriação do capital final gerado. Tal proporção é qualificada como *equivalente*. Não há imposição de que haja correspondência biunívoca entre valores e apropriação.

O resultado do esforço comum é distinguido entre *titularidade de direitos, de um lado, e resultados, de outro*. A equivalência entre investimento e retorno se apurará entre esses conjuntos como um todo. Não há imposição legal, nem razoabilidade, em fazer com que 100 reais em de capital intelectual inteiramente pertencente a uma ICT, acrescido de cem reais de investimento financeiro de uma empresa resultem em cotitularidade meio-a-meio da patente resultante e meio-a-meio dos *royalties* imputados, numa equivalência mecânica.

Ao contrário, pode ser de maior interesse para a ICT manter a patente em sua titularidade, reservando a licença exclusiva por todo o prazo da patente para a parceira privada, e recebendo metade dos *royalties* apurados ou imputados⁶⁹. Pode, ao contrário, reservar-se a titularidade da patente em todos os países, que não o Brasil, para a parte privada, com direito a metade dos resultados para a ICT; ou ainda, reservar toda a titularidade e receita brasileira imputada ou apurada para a ICT, e toda a receita e titularidade no exterior para a parte privada.

A norma legal é de razoabilidade, como qualquer norma de proporção, e não de formalidade. Mantidos os princípios de objetividade e sindicabilidade, a eficácia do Art. 9º dependerá do ajustamento da regra de apropriação de resultados às peculiaridades do mercado e do momento.

É necessário olhar com lupa o disposto no parágrafo em questão:

69 Apurados, se o co-titular licencia a terceiros, ou imputados, se este usa em atividade própria.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

§ 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.

A natureza associativa da parceria exige que haja uma proporção entre o investimento e o retorno. Não há *parceria* onde um partícipe tudo dá e nada tira ⁷⁰. Tal hipótese existe na Lei, mas sob o art. 13 e não sob o art. 9º. A ICT pode tudo dar sem retorno, nas hipóteses de prioridades da política tecnológica ou industrial definidas de acordo com o citado art. 13. Se a proporção for prevista no contrato – é parceria.

Assim, a proporcionalidade é obrigatória apenas num sentido: a de caracterizar a aplicação do art. 9º. Se a parte privada quiser suprimir toda a proporcionalidade do resultado – que é eventual – para garantir para si todos os resultados e toda a titularidade, aplicar-se-á o art. 8º, que ocasiona certeza do resultado da prestação para a ICT – ela vai ganhar o preço dos seus serviços, com ou sem prêmio de sucesso.

De outro lado, se a ICT quiser reservar para si com certeza a totalidade dos resultados e da titularidade, desenvolva sozinha a tecnologia, e a licencie na forma do art. 6º.

A Lei deixa às ICTs e às instituições públicas e privadas que com elas celebram acordos de vontade com vistas à inovação uma amplíssima esfera de negociabilidade, com vistas a implementar, no mundo real, o mandato constitucional de inovar em favor do sistema produtivo nacional. Obedecidos aos critérios de eleição de parceiros ou contratantes que são impostos pelo sistema jurídico, facultase a contratação que melhor equilibre os interesses em questão para atender à missão constitucional.

Com toda prudência que a Lei de Inovação e o direito público em geral impõem ao agente público, não se pode – no dizer costumeiro – *dar de graça* as patentes, tecnologias e cultivares produzidos pela parceria. Por isso a *proporcionalidade*.

A Constituição de 1988, no entanto, não preceitua que as ICTs passem a deter o poder de mercado tecnológico, açambarcando patentes e *royalties* - e, com isso, assegurando independência das incertezas do orçamento. Apesar do amplo poder de disposição que lhes é conferido pela Lei de Inovação, e exatamente por causa

⁷⁰ 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.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

dele, o papel das ICTs, sob a Lei, é estimular a inovação para os fins do *setor produtivo nacional*.

O acordo sobre a titularidade e os resultados da parceria deve refletir os dois aspectos – eficácia da atuação em favor do setor produtivo nacional e prudência no uso dos recursos públicos provenientes do contribuinte. Nenhuma destes vetores de ação jurídica, e nem o texto da Lei, conduzem à conclusão que as ICTs tenham, em todos os casos, de terem condomínio de patentes ou cultivares, ou, em todos os casos, auferirem *royalties*.

Proporcionalidade e condomínio de exclusivas

Como indicado acima, o art. 9º da Lei de Inovação determina que haja proporcionalidade entre os aportes e os resultados atribuídos aos partícipes na parceria. Tal proporcionalidade é sujeita a uma regra de equivalência entre o aportado e o auferido após o trabalho comum.

Assim, de qualquer forma, deve haver uma *proporção equivalente* aos aportes. Se os partícipes aportaram (a) a ICT - 100 de conhecimentos e (b) a empresa - 100 de dinheiro, e o resultado final foi uma tecnologia vendida a terceiros por 40, cada partícipe auferirá 20 de resultado, e cada um suportará o prejuízo de 80.

A lei não prescreve nenhuma exigência de que a ICT conserve a titularidade de parte, ou do todo, dos direitos de propriedade intelectual. Se optasse por não tê-los, faria jus, segundo a regra da proporcionalidade equivalente, a um montante maior nos frutos ou produtos da propriedade, que justificasse a renúncia.

Assim, mantendo os números de aporte do exemplo anterior, resultasse patente cujo valor de mercado fosse dez mil, podem os partícipes pactuar que a ICT receba o valor em dinheiro da *venda* da patente, mesmo que não realizada, renunciando à titularidade – no caso, cinco mil para seu aporte de 100. Poderia, igualmente, renunciar à titularidade em troca de haver *metade* dos royalties futuros, imputados ou efetivamente auferidos.

Tem-se exata noção da complexidade da equação. A titularidade em si mesma – a liberdade em usar ou dispor do direito, ou de fazer constar de seu portfolio de patentes para efeitos concorrenciais – tem seu valor, que fará parte do ajuste entre os partícipes. Numerosos outros fatores similares ajustarão os aportes e retornos, com vistas a garantir a equivalência legal.

Conclusões quanto ao regime do art. 9º

Como se expôs, o regime do art. 9º é obrigatório para a ICT. A Lei de Inovação constitui um *poder de ação* para a ICT, a qual, sendo sujeita à regra de que a Admi-

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

nistração só tem os poderes que lhe foram deferidos pela norma jurídica, não tem espaço de ação além dos *poderes expressos* que lhe forem conferidos.

Primeira conclusão do regime do art. 9º: quando a ICT junta esforços com um investidor privado, em regime de colaboração e não de subordinação, ela está sujeita às normas desse mesmo art. 9º. Isso ocorre mesmo que a colaboração do partícipe privado seja exclusivamente em dinheiro.

Assim, a ICT não tem poderes de *excluir da titularidade e dos resultados* o agente econômico que provê recursos econômicos numa relação não subordinada. Não há, no ente público, autonomia para mudar o regime legal, e receber, à luz do art. 9º da Lei de Inovação, fundos privados sem atribuir a titularidade ou os resultados *proporcionais*.

Se assim fizesse, estaria fora de seus poderes legais.

É certo que já houve, por lei específica, autorização para que a ICT recebesse aporte financeiro para projetos de P, D&I sem garantir ao agente econômico investidor titularidade ou resultados⁷¹. Mas, nesta hipótese, o investidor ganha benefícios fiscais em grau máximo, o que – pressupõe a lei – lhe asseguraria benefícios econômicos suficientes.

Da aplicação do direito aos fatos

Do que tratamos

Como mencionado no recital de fatos deste estudo, a ANP vem realizando estudos e consultas com vistas a alterar o atual regime de aplicação de receitas resul-

71 A Lei 11.487/07 introduziu uma alternativa de caráter estritamente fiscal: Art. 2º A Lei no 11.196, de 2005, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 19-A: “Art. 19-A. (...) § 6º A participação da pessoa jurídica na titularidade dos direitos sobre a criação e a propriedade industrial e intelectual gerada por um projeto corresponderá à razão entre a diferença do valor despendido pela pessoa jurídica e do valor do efetivo benefício fiscal utilizado, de um lado, e o valor total do projeto, de outro, cabendo à ICT a parte remanescente. § 7º A transferência de tecnologia, o licenciamento para outorga de direitos de uso e a exploração ou a prestação de serviços podem ser objeto de contrato entre a pessoa jurídica e a ICT, na forma da legislação, observados os direitos de cada parte, nos termos dos §§ 6º e 8º, ambos deste artigo. (...) Neste regime especial, instituído por lei, foi possível excepcionar à regra geral do art. 9º. Da Lei de Inovação. O regulamento assim prescreve: (Decreto nº 6.260, de 20 de novembro de 2007): Art. 3º A participação da pessoa jurídica na titularidade dos direitos sobre a criação e a propriedade industrial e intelectual gerada por um projeto corresponderá à razão entre a diferença do valor despendido pela pessoa jurídica e do valor do efetivo benefício fiscal utilizado, de um lado, e o valor total do projeto, de outro, cabendo à ICT a parte remanescente. (Redação dada pelo Decreto nº 6.909, de 22 de julho de 2009) (...) § 2º A ICT e a pessoa jurídica deverão estipular, em contrato, a participação recíproca nos direitos sobre a criação e a propriedade industrial e intelectual gerados pelo projeto de pesquisa científica e tecnológica e de inovação tecnológica, na forma deste artigo, bem como os demais aspectos relacionados à execução do projeto, à exploração de seus resultados e às consequências por irregularidades de que trata o art. 14 deste Decreto.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

tantes de contratos de concessão e de outras naturezas, sujeitos à atuação daquela Agência.

Não analisaremos, neste passo, a natureza da exação incorporada nos contratos existentes, e da imposição correlata a ser incorporada em instrumentos futuros, nem mesmo quanto à ingerência exercida pelas normas da Agência quanto à destinação dos recursos de fontes privadas, mas reservados obrigatoriamente para aplicação em inovação. Se não o fazemos, não é por subscrever necessariamente os poderes da ANP para fazê-lo, nem por fazê-lo na forma que vem fazendo ou que se propõe a alterar.

Assim é que, como antes indicado, nosso estudo se centra na possibilidade jurídica de levar a cabo o seguinte dispositivo proposto no item 1.27, no que diz:

“(…) Os instrumentos contratuais (…) deverão conter, obrigatoriamente, dispositivos que assegurem direitos de propriedade integral sobre os respectivos ativos para as Instituições credenciadas ou empresas que tenham efetivamente executado as atividades de P, D&I.

Neste contexto, analisaremos especificamente a aplicação desse dispositivo quanto às Instituições credenciadas que se achem sujeitas à Lei Federal de Inovação⁷².

Do efeito da proposta

Segundo a proposta, as pessoas que, tendo ingressado em relações de concessão ou de outra natureza sob o âmbito da ANP, que incluam obrigações de investimento obrigatório em inovação tecnológica, ficam impedidas de obter a titularidade integral ou parcial das tecnologias geradas diretamente com o investimento realizado.

Em desafio também ao dispositivo do art. 9º da Lei de Inovação, o investidor é igualmente privado do acesso à inovação, através do direito automático à licença.

Tal exclusão do acesso à titularidade dos resultados é moderada, porém, com a proposta segundo a qual:

1.28. No caso de projetos em que haja co-executores, os direitos deverão ser compartilhados pelas empresas e instituições participantes proporcionalmente

⁷² A aplicação dos parâmetros propostos em favor das pequenas e médias empresas, ou, geralmente, a agentes econômicos tutelados pelo art. 170, X da Constituição (IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País) refoge igualmente do escopo deste estudo.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

à contribuição das mesmas como executoras das atividades de P, D&I e nos respectivos resultados alcançados.

1.29. Ficando comprovada a participação da Empresa Petrolífera na criação, poderá ser prevista a co-titularidade em percentual que corresponda a sua contribuição como executora da atividade de P, D&I e nos respectivos resultados alcançados que decorram da atividade de P, D&I por ela executada.

Assim, tem-se uma exclusão total da titularidade nas hipóteses em que o investidor necessário participa do desenvolvimento inovador prestando recursos financeiros ou de outra natureza, nas diversas da execução de atividade de P, D&I. Tem-se também a exclusão parcial da titularidade dos ativos resultantes da atividade, no caso em que apenas parcialmente o investidor necessário desenvolveu atividades diretas de P, D&I.

Das restrições constitucionais à proposta

Como expusemos, a atuação estatal em favor do desenvolvimento de tecnologias está determinado, no âmbito constitucional, por determinados pressupostos. O mais relevante deles, para nosso tema, é o mandamento segundo o qual a atuação do estado no estímulo da inovação tecnológica – aqui se incluindo as políticas e ações da Agência Nacional de Petróleo - *voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.*

Assim, qualquer política ou regra que voltar-se, ou ter por efeito, o fortalecimento da propriedade dos ativos do estado, e de suas entidades, será submetido a um teste de *dedicação ao sistema produtivo*. Como notamos, o texto constitucional recém-transcrito inclui a cláusula de razoabilidade: a atuação da ANP (e de qualquer outro agente estatal neste contexto) deve *preponderantemente* criar riquezas e oportunidades diretas ao setor produtivo e não ao setor estatal.

Assim, o texto constitucional certamente contemplará uma hipótese em que a detenção de ativos pelo ente público possa mediatamente continuar a favorecer o sistema produtivo, pela perpetuação da colaboração e da atuação no setor. Aliás, é a fórmula constante do art. 9º da Lei de Inovação, como descrita mais acima.

Uma fórmula, no entanto, que *exclui categoricamente a titularidade de ativos* por parte do investidor necessário, participando do esforço conjunto de inovação pelo aporte financeiro ou de outra natureza, que não a execução direta de atividades de P, D&I, não atenderá a dedicação *preponderante* à atividade produtiva privada. A Constituição, e mais ainda, a lei ordinária, não contaminam o aporte financeiro em inovação com a exclusão da titularidade.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

A Constituição não diz: *desde que também execute atividades diretas de pesquisa*, o setor produtivo será o objeto do incentivo estatal determinada pelo texto maior. A destinação dos efeitos da ação estatal inovadora ao setor privado não exclui e repele o investimento financeiro, nem lhe retira o acesso na tecnologia resultante.

Das limitações legais aos poderes dos agentes estatais inovadores

Como enfatizamos na seção anterior, tanto a ANP quanto os agentes estatais de inovação (ICTs, etc.) estão adstritos aos poderes que lhes forem atribuídos por lei. A colaboração entre as entidades do setor produtivo e as ICTs e outros estatais agentes inovadores têm, no plano federal como estatuto a lei de inovação, como modificada e em vigor.

A boa intenção e a falta de poderes

Muitas vezes esse subscritor colaborou na elaboração de sistemas de incentivos à inovação⁷³, e essa experiência lhe permite apreciar a proposta de alteração das diretrizes de aplicação do investimento necessário dos contratos de concessão e de outra natureza, no âmbito da ANP. Assim é que fica lhe clara o vigor da tentativa de aperfeiçoamento das políticas de incentivo, constante das propostas.

Ocorre, porém, que a ação incentivadora estatal, como toda ação estatal, presume a existência de poderes *legais* de ação, conferidos especificamente ao agente e ao órgão⁷⁴; a legitimidade da ação, por si só, não dá os poderes que a lei e só ela pode conferir.

Notou, sobre o tema dos poderes da Administração, o STJ:

É que, como bem leciona Denis Borges Barbosa, não cabe ao INPI reprimir diretamente a concorrência desleal, visto que não tem competência legal para tanto e, ademais, a sua constatação demanda procedimento a ser realizado no âmbito do Judiciário, com ampla possibilidade de produção de provas, inclusive pericial:

Nem na lei de criação, nem em qualquer outro diploma, se dá competência ao INPI para fazer valer, diretamente e por via administrativa, a repressão da concorrência desleal. Para todos os demais itens do art. 2º, o Código encerra

⁷³ Vide o nosso Uma História dos incentivos fiscais à inovação, *in* Direito da Inovação, 2ª. Ed., Lumen Juris, 2010.

⁷⁴ Delegação, Competências e Atribuições em Direito Administrativo, *in* BARBOSA, Denis Borges. Eficácia do Decreto Autônomo (Estudos de Direito Público). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

regras de competência (O INPI concederá..., as marcas serão registradas pelo INPI...) e regra de devido processo legal (oposição, prova, impugnação, recurso, etc.). Não no caso da concorrência desleal. [...]

Com efeito, a única norma interna referente à matéria está no Art. 195 da Lei 9.279/96, sem regra de competência - é norma de caráter penal, cuja administração certamente não compete à autarquia.

Em nenhuma disposição do Código de Propriedade Industrial, nem de qualquer outra lei ou tratado em vigor, se dá poderes ao INPI para atuar diretamente em matéria de Concorrência Desleal. Sem dúvida, ao denegar registro para marcas já anteriormente registradas por outrem, ou ao fazê-lo no tocante a indicações de procedência notória, o efeito indireto da ação do INPI é a tutela da concorrência leal. Mas, note-se bem, nestes casos, o Instituto aplica a norma legal específica para a qual a lei lhe dá competência e não a regra genérica de concorrência desleal, para a qual a lei deferiu competência ao Poder Judiciário.

Com efeito, ao contrário do que ocorre com as questões técnicas para as quais o INPI foi constituído, para a apuração da concorrência desleal são necessárias provas e exames de mercado, perícias contábeis, análises de concorrência, só apuráveis na instância judicial ou -talvez- em órgãos como o CADE. Desaparelhado para a análise, sem atribuições legais para fazê-la, impossível ao INPI decidir diretamente com no dispositivo em tela.

Não se diga que, sendo a concorrência desleal parte da Propriedade Industrial, caberia naturalmente ao INPI administrá-la. Também compõe a Propriedade Industrial a proteção dos nomes empresariais, que incumbe às Juntas Comerciais.

Em suma, não há competência para o INPI aplicar diretamente a regra de concorrência desleal. Sempre tal competência recai no Poder Judiciário. Como ocorre nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, e em todos os países em que a Propriedade Industrial é matéria de primeiríssima importância.

A listagem do art. 2 do CPI em vigor, ao listar a "repressão à concorrência desleal" entre os itens próprios à propriedade industrial, é regra de inclusão, mas não é regra de competência do INPI.

Lembra Hely Lopes Meirelles:

"A competência resulta da lei e é por ela delimitada. Todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja, o poder jurídico de manifestar a vontade da Administra-

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

ção. Daí a oportuna advertência de Caio Tácito, de que "não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito."

(BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, ps. 516-518)" STJ, Resp 1.092.676 - MS (2008/0211208-7), Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Min.Luis Felipe Salomão, 15 de maio de 2012.

As ICTs estão vinculadas à Lei de Inovação

Como descrevemos na seção anterior, o modelo de colaboração não subordinada entre o agente privado e a ICT, descrito no art. 9º da Lei de Inovação, se impõe ao ente público. Na existência das fórmulas legais alternativas (art. 4º, art. 5º, art. 6º, art. 8º, etc.⁷⁵) o ente público não está coagido a usar o modelo da parceria do art. 9º; mas se adota esse caminho, que é o da colaboração não-subordinada, a lei impõe obrigações e condições que não são facultativas.

Para os efeitos deste estudo, a primeira regra do art. 9º que se impõe à ICT é que o ente público tem de aceitar que o agente privado não execute diretamente atividades de pesquisa. O texto da lei não exclui a colaboração financeira ou de outra natureza do ente privado, obrigando-o a *também* pesquisar para aceder à titularidade e resultados comuns.

Pelo contrário, sem fazer a distinção entre aporte em esforços de pesquisa ou aporte financeiro, o art. 9º da LI garante a *ambas os partícipes* uma proporcionalidade de titularidade e de resultados, e acesso *legal* à licença dos ativos de que não se é proprietário. A proporcionalidade dos aportes, como se viu, abrange tanto a contribuição em conhecimentos quanto a financeira, ou de outra natureza.

Assim, se a ICT e o ente privado assumem juntamente os riscos e custos do desenvolvimento, aplicam-se a regras do art. 9º, que não são facultativas. Aliás, no modelo legal do art. 8º, quando o ente privado assume todos os custos e riscos do projeto, a *totalidade* dos ativos pode ser detida pelo investidor⁷⁶.

Este é o regime legal, que constri os poderes de ação das ICTs, e só pode ser excluído por força de lei⁷⁷, com hierarquia equivalente à própria Lei de Inovação

⁷⁵ Tais modelos alternativos se aplicam a outros tipos de colaboração entre ICTs e ente privado. No caso de colaboração não subordinada para inovação, o regime é o do art. 9º. Assim, se a ICT escolhe a colaboração não-subordinada, estará vinculada ao modelo legal pertinente.

⁷⁶ Salvo o poder de disposição assegurado ao próprio encomendante, que pode exercer a apropriação plenamente, ou moderá-la com participações, limitações ou co-titularidades.

⁷⁷ O que ocorreu nos limites da Lei 11.487/07, como visto.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

– que apodera e limita o ente público; nunca por norma administrativa de outra natureza.

A ANP não tem autorização legal para mudar o regime do art. 9º da LI

Como já indicado, não discutimos neste estudo os poderes da ANP de criar mecanismos de investimento coativo através de clausulação em contratos de concessão ou de outra natureza. Nosso ponto, porém, é que, podendo ou não exigir dos concessionários e outros contratados o investimento necessário, não tem, no entanto, meios de modificar o regime de apoderamento legal resultante da lei de Inovação.

Ou seja, não tem a ANP poderes de modificar o regime legal da Lei de Inovação, que não exclui o investidor do acesso à titularidade e aos resultados proporcio

nais ao investimento em projeto comum, mesmo quando o investimento do ente privado seja meramente financeiro. Assim, ao suprimir do investidor sob as regras em estudo do direito de propriedade dos ativos, não só a ANP restringiria direitos privados sem clara autorização legal para tanto, quanto instituiria em favor das ICT's um poder de ação não fundado em autorização legal.

O agente econômico tem direito à titularidade dos ativos que encomenda

Assim como as ICT's não têm poderes para atuar em parceria numa situação em que o seu parceiro fica inteiramente privado do benefício da *proporcionalidade* dos ativos e dos resultados, como previstos no art. 9º da Lei de Inovação, os entes privados tem *por lei* o direito de haverem a propriedade dos ativos tecnológicos que encomendam ou – parcialmente - de cuja elaboração participarem, ainda que tal participação seja financeira.

A série de normas legais que regula a propriedade das tecnologias, mencionadas acima, garante ao investidor o direito de apropriação, tanto em relações subordinadas trabalhistas, quanto as resultantes de prestação de serviços. Assim, apenas o consentimento do investidor pode privá-lo deste direito de se apropriar, que é assegurado pela lei nacional.

Assim, as diretrizes, no que recusam ao investidor a titularidade dos ativos que encomendam ou desenvolver conjuntamente, salvo quando executar diretamente as atividades inovadoras, confrontam o poder legal deste mesmo investidor de apropriar-se daquilo em que investiu. A seleção entre participação “boa” (a execução direta de atividades de P, D&I) e participação “má” (o investimento financeiro, ou de maneira diversa da execução direta de atividades de P, D&I) não está na lei.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Ao contrário do que ocorre com os entes públicos, que não podem agir senão nos limites da autorização, o ente privado aqui pode, sim, dispor de seu poder legal de apropriação. Mas não é a imposição da ANP que cancela o poder legal, e sim o eventual consentimento do ente privado.

O dever de sigilo

Vale notar, ainda quanto à proposta, a questão da redução do prazo de sigilo a ser mantido pelo órgão regulador e o intuito de divulgar ao público a natureza das informações instrumentais sobre as inovações a desenvolvidas.

Há aqui certamente, um descompasso nocional da função do sigilo quanto à apropriação das tecnologias.

O sigilo é a raiz da apropriação das tecnologias. Sem o sigilo das soluções técnicas, não se terá a novidade essencial às patentes, e o conhecimento recai no estado da técnica. Sempre que a conveniência estratégica dos agentes econômicos optar pelo segredo como proteção perene da vantagem competitiva, em vez da patente, tal sigilo não é só uma condição temporária e essencial, mas é a própria medula da oportunidade de mercado.

Por essa razão, o art. 12 da Lei de Inovação determina a preservação do sigilo das soluções técnicas como regime primário de tratamento das informações, em detrimento da plena publicação dos conhecimentos, sempre que tais conhecimentos sejam da ordem tecnológica, e assim destinados constitucionalmente ao setor produtivo.

Quando a Constituição determina a plena repartição de conhecimento

Sem dúvida, existem convicções a respeito do valor da chamada *open innovation*, ou do discurso do conhecimento não apropriável, como um fator de aceleração do acesso de certos conhecimentos de particular interesse social ou mesmo científico. Não será certamente esse subscritor quem questione a importância de tais métodos no campo que lhe é próprio⁷⁸.

⁷⁸ Vide para uma análise recente e crítica da questão KRISHNA, Ravi Srinivas, Role of Open Innovation Models and IPR in Technology Transfer in the Context of Climate Change Mitigation (December 13, 2011). Diffusion of renewable energy technologies: case studies of enabling frameworks in developing countries - technology transfer perspective series, pp. 147-158, J. Haselip, I. Nygaard, U. Hansen, E. Ackom, eds., UNEP Riso Centre, Denmark, 2011. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1971671> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1971671> e Peter TROXLER and Dannie JOST. "Frictions Collaborative Creation of Knowledge vs. Practices in Trade and Commerce: The Example of Open Hardware" Stories and Articles Inspired by OKCON2013: Open Data, Broad, Deep, Connected. Ed. Buch & Netz. Zurich: Buch & Netz, 2014. Available at: <http://works.bepress.com/danniejost/3>

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Ocorre que a opção constitucional brasileira não foi essa. A Constituição escolheu *para o discurso da ciência* a dedicação livre à humanidade, sem qualquer apropriação.

Veja-se o notável contraste do tratamento constitucional à ciência e à tecnologia:

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. (grifamos)

§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. (grifamos)

Assim lembramos em nosso Direito da Inovação, 2ª. Ed.:

A ciência e o domínio público.

A primeira questão que o artigo 218 aponta é a vocação da ciência ao domínio público.

A pesquisa científica caracterizada como básica, ou seja, não aplicada a soluções de problemas técnicos específicos, voltada à atividade econômica, receberá tratamento prioritário do Estado. Essa prioridade é relativa em face à pesquisa de capacitação tecnológica, fato que, no caso da ciência, o Estado é presumivelmente a principal fonte de incentivo e de promoção.

A atividade estatal terá como proposta o bem público e o progresso da ciência. Na repartição dos encargos da produção de conhecimento, a pesquisa básica não é apropriada, em princípio não é apropriável, nem pelos agentes privados da economia e nem pelos estágios nacionais. Esse conhecimento, em princípio, é produzido para a sociedade humana como um todo, para o bem público em geral. É o que a Constituição diz.

O elemento final da mesma cláusula refere-se o progresso em ciências e reitera assim a natureza da destinação dessa atividade estatal ao domínio público, indiferenciado e global. Nota-se que no artigo 200 da Constituição, inciso X, existe mais um dever do Estado, que é específico, sobre pesquisa no setor de saúde ⁷⁹.

79 Um critério provavelmente útil para se distinguir o campo de aplicação do § 1º da do § 2º do art. 218 seria o artigo 10 da Lei da Propriedade Industrial e seu equivalente nos demais dispositivos das leis de propriedade intelectual. Se é patenteável, se é sujeito à cultivar, se é sujeito à proteção pelas normas de proteção da tecnologia, tecnologia será. Quanto às outras, é uma questão mais discutível. Certamente, em todo o âmbito do que é, a patente, a cultivar, o know-how, certamente haverá interesse econômico. A resposta é reversa, quero dizer, onde o

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Assim, a escolha constitucional pelo *open knowledge* foca-se no domínio da ciência; para o campo das tecnologias a opção constitucional foi pela dedicação ao *setor produtivo*, e daí, *preponderantemente*, pela apropriação.

Com efeito, no sistema legal brasileiro em vigor, a ação do estado só poderá favorecer o sistema de *open innovation* na proporção em que os potenciais titulares de direitos exclusivos, garantidos pelo mesmo sistema legal, participem na decisão de direcionar os ativos para o acesso não restrito. É não só uma decorrência do sistema legal, mas, ao que se indica, um imperativo de *eficiência* da política pública pertinente⁸⁰.

A noção de um prazo de sigilo

Na prática administrativa brasileira, os contratos de transferência de tecnologia tem, tradicionalmente, sido sujeitos à atuação do INPI no sentido de limitar o dever de sigilo a cinco anos. Assim o recipiente de uma tecnologia pode comprometer-se, através de contratos sujeitos ao registro ou averbação daquela autarquia, a *não repassar a quaisquer terceiros* o valor concorrencial resultante da detenção dos conhecimentos tecnológicos adquiridos.

Mas há que se distinguir esse compromisso temporário de não competição com o dever – sem prazo – de não lançar em domínio comum a informação competitiva. Assim notamos em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, de 2003⁸¹:

É esta subsistência do valor econômico do know how repassado que apresenta o maior problema. O supridor, ao vender ou “licenciar” seu know how, não

Direito aponta como protegível, suscetível de apropriabilidade, seguramente haverá aí o dever de apropriar. Quanto aos outros casos, são casos que vão entrar nas tecnologias não apropriáveis, como por exemplo, outros elementos da biotecnologia que são rejeitados pela Lei da Propriedade Industrial, mas seguramente tem valor econômico. Neste caso, a própria economia e o mercado vão determinar como tendo valor. Tendo valor para o mercado, deve ser apropriável. A regra é essa. A própria citação do artigo 19, quando fala de mercado, e mercado nacional como elemento diferenciado, mostra que se tem mercado. No sentido de valor estratégico para mercado, ele deve ser apropriado na forma do § 2º do artigo 218, e não na forma de livre domínio público do § 1º.

⁸⁰ Vide Hilty, Reto and Köklü, Kaya, Access and Use: Open vs. Proprietary Worlds (April 29, 2013). Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 14-07. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2425637> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2425637>, que, em texto recente, resume e detalha as opções entre as duas estratégias de geração de conhecimento. Dizem os autores: “For the time being, it is hardly conceivable how a legal intervention to safeguard the open world against the proprietary world might look like. A panacea or feasible solution is currently not in sight. In any case, one needs to face that in the end, all kind of open approaches are based on the voluntariness of the actors: To safeguard the open world, a right holder needs to be willing not to enforce his exclusive right to the full extent, but to use it as a mean to keep the open world sustainably open. Such behavior can hardly be stimulated by law. Any such incentives must derive from the factual circumstances, e.g. based on market prospects or individual motivation.”

⁸¹ BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª. Ed., Lumen Juris, 2003.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

está, via de regra, comprometendo-se a deixar de usá-lo; o valor patrimonial vendido ou “locado” é uma vantagem competitiva, ou o acesso a um mercado, enfim, uma determinada clientela, atual ou potencial. O supridor, conservando os conhecimentos para si, teria a possibilidade de explorar sozinho, ou de entrar e permanecer no mercado com alguma vantagem.

É neste contexto que surge a cláusula de confidencialidade, elemento presente em todo e qualquer contrato de know how. Seu efeito pode ser entendido de duas formas diversas; primeiramente, como uma obrigação consensualmente assumida de não levar o patrimônio do supridor, revelando o segredo por dolo ou culpa, dolo específico de lesar (o que não precisaria de uma estipulação), e negligência, imperícia ou imprudência. Neste sentido, sua legitimidade é indiscutível, embora seja desejável exigir do supridor um compromisso similar, quanto à responsabilidade por culpa.

A obrigação do supridor, aliás, deriva do art. 214 do Código Comercial, e toda a argumentação desenvolvida quanto à venda do estabelecimento é aplicável. Afinal, o que se deseja obter, com o know how não é um conhecimento, mas uma clientela, que seria diluída se o supridor, por descuido ou intento, vulgarizasse o segredo, colocando-o ao dispor de todos os competidos efetivos e potenciais.

Mas é quanto ao segundo efeito que se discute com mais vigor. A cláusula de confidencialidade também veda a cessão do know how a terceiros, a revenda, ou o “sublicenciamento”; é um ônus de indisponibilidade, recaindo sobre a operação. Argui-se, com parcela de razão, que enquanto vige a cláusula de sigilo, não existe “propriedade” do know how⁸², pois o adquirente não está facultado a vendê-lo.

O motivo da ação do INPI, assim, assegurando ao recipiente da tecnologia o poder de, a seu termo, atuar no *mercado de tecnologias* e não só no mercado de produtos e serviços, é de garantir o pleno fruto da aquisição tecnológica⁸³. O recipiente da tecnologia não só terá, pelo pagamento dos valores correspondentes, a posição passiva de produtor de produtos e serviços mas adquire o potencial de atuar no mercado de tecnologias, repassando a terceiros, se assim lhe convier, o *valor competitivo* resultante da detenção dos conhecimentos transmitidos e assimilados.

82 Observe-se que o argumento, que não se apega ao conceito jurídico, é desenvolvido segundo raciocínio econômico – daí as aspas.

83 Quanto a essas e outras práticas correntes no modelo brasileiro de importação de tecnologias, vide BARBOSA, Denis Borges. Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Role, (May 24, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2151435> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435>

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Do limite de sigilo do recipiente verusu o limite de sigilo da autarquia

Essa limitação do prazo do sigilo, enunciada em favor do agente econômico, recipiente da tecnologia, não aproveita, porém, a autarquia estatal, diretamente encarregada da proteção de ativos tecnológicos e de atuar na transferência de tecnologia. Com efeito, não caberia ao ente público, seja o INPI ou qualquer outro, apoderar-se dos conhecimentos gerados ou transferidos para repassá-los onerosa ou gratuitamente a terceiros ou ao público em geral.

Com efeito, não se ajustaria ao modelo constitucional de ação estatal, desenhado tanto pelo capítulo da Ordem Econômica, quanto do tratamento específico da ciência e tecnologia pelos art. 218 e 219, que viesse a ANP tornar-se, ao fim de qualquer termo de sigilo, competidor potencial de qualquer dos partícipes de uma inovação, ou em ofertante de tecnologias no mercado.

Muito menos o prazo ora em vigor de cinco anos ser entendido como facultando a agência a lançar os conhecimentos competitivos no estado da técnica, retirando a vantagem competitiva a eles inerente de *todos* os players, tanto no território nacional como no mundo.

Assim, seja no termo vigente, seja no proposto, o sigilo imposto à Agência é – no máximo – o instrumental: de que o agente econômico específico detém ou pretende desenvolver tal conhecimento, no âmbito dos programas da ANP. Não haverá termo para a manutenção do sigilo quanto à vantagem competitiva ela mesma, já por não caber à ANP substituir-se aos agentes econômicos ou geradores de inovação, já por não lhe ser facultado, perante o princípio constitucional de apropriação das tecnologias destinadas ao setor produtivo, retirar a vantagem competitiva das tecnologias lançando-as no estado da técnica.

Da resposta aos quesitos

Conformidade da proposta de diretrizes à Lei de Inovação e a Lei do Bem

- a) As diretrizes propostas estão de acordo com a Lei de Inovação e a Lei do Bem?

Como indicamos, nossa análise se concentra no seguinte dispositivo das diretrizes propostas:

[1.27] “(...) Os instrumentos contratuais (...) deverão conter, obrigatoriamente, dispositivos que assegurem direitos de propriedade integral sobre os res-

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

pectivos ativos para as Instituições credenciadas ou empresas que tenham efetivamente executado as atividades de P, D&I.

Neste ponto específico, que reserva àqueles que executam diretamente atividades de P, D&I a titularidade dos direitos exclusivos e patrimoniais dos ativos resultantes de tal atividade, entendo que há colisão direta com o art. 9º da Lei de Inovação.

Com efeito, regulando a ação *das ICTs* e demais entes públicos pertinentes, quando engajados em atividades não-subordinadas de desenvolvimento tecnológico, o art. 9º não permite que o ente público discrimine entre participação financeira e não financeira, para efeitos da *proporcionalidade* de titulação e participação de resultados.

Não há prescrição de que o ente privado permaneça com a totalidade do título ou dos resultados, mas sem sombra de dúvida o art. 9º é incompatível com a exclusão absoluta e incondicional da titularidade do partícipe privado que aportou meios à atividade conjunta.

Ora, as diretrizes propostas, que não terão a natureza de lei em sentido estrito, não pode conferir às ICTs e demais entes públicos um poder que, por lei, elas não dispõem. A exigência da ANP não pode impor-se aos poderes-deveres dos demais entes da Administração, tornando inoponível a exigência.

Outras incompatibilidades entre a norma proposta e o sistema jurídico

- b) Há outros conflitos entre as diretrizes propostas e o sistema legal brasileiro?

A atuação do estado, inclusive da ANP, no estímulo à inovação está adstrita aos parâmetros do art. 218 e 219 da Constituição, no que o texto básico determina que tal ação *voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional*. Assim, a ação da ANP desatende à diretriz constitucional, quando denega ao agente privado, total e incondicionalmente, o acesso à titularidade dos ativos desenvolvidos com certas aplicações do investimento necessário.

Como expusemos acima, a Constituição não exige que a totalidade da ação do estado se dedique ao desenvolvimento do setor produtivo privado. O mandamento constitucional é de *preponderância*. Mas a norma que recusa absolutamente o investimento financeiro (ou qualquer outro, senão a atividade direta em P, D&I),

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

quando nem a Constituição nem a lei ordinária perfazem esta discriminação, claramente desatende a diretriz da lei maior.

O equilíbrio entre a ação pública prescrita pela Constituição para o estímulo à inovação tecnológica e seus resultados *necessários* no sistema produtivo encontraram uma manifestação adequada no regime de aplicações anteriores a atual discussão.

Como se lê no estudo acadêmico de CINTRA, cit., sobre a percepção de atratividade do Upstream brasileiro a partir de pesquisa de campo junto a profissionais do setor de petróleo e gás natural, o regime anterior é considerado como favorável e atrativo ao investimento pelas seguintes razões:

(...) o impacto dos investimentos em P&D é facilmente percebido nas atividades das empresas, ou seja, há um retorno mensurável; a regulação criada pela ANP permite às empresas uma efetiva participação no direcionamento dos recursos; o compromisso de investir 1% em P&D é definido em cláusula contratual e, desse modo, tal como as participações especiais, faz parte dos custos da operação, é ínsita ao negócio.

Ora, como se percebeu do relato sobre as modificações propostas, elas se centram em reduzir o impacto dos *investimentos* em P&D, neutralizando a apropriação e o acesso às tecnologias sempre o o investimento é de cunho financeiro ou pelo menos não em atividades diretas de P, D&I. Além disso, a criação de um conselho para direcionar o alvo das aplicações necessárias tenderá a reduzir a efetiva participação das empresas no direcionamento dos recursos.

Assim, o aumento da ingerência do estado sobre essa modalidade de incentivo à inovação tecnológica desbalaancia a diretriz constitucional, afastando - ainda que relativamente - a dedicação *imediate* ao setor produtivo investidor.

O resultado inevitável de recusar ao investidor privado os resultados de seu aporte, quando o desenvolvimento conjunto é com uma ICT sob a lei federal de inovação, é consolidar a propriedade inteira dos ativos no ente público, desviando-se assim do mandamento constitucional de que a dedicação seja ao *setor produtivo*. A Constituição não contempla o estímulo à inovação como uma forma de aumento patrimonial do Estado, em detrimento do setor privado.

Notou-se igualmente que a lei ordinária garante ao investidor a propriedade total ou parcial, conforme o caso, dos ativos encomendados ou desenvolvidos com sua participação, igualmente sem discriminar entre investimento financeiro e de outra natureza. A proposta das diretrizes, item 1.27, confronta esse direito assegurado ao investidor privado, e terá de ancorar-se em fundamentos de direito que excepcionem ou afastem a aplicação desse direito.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Regime contratual e regime legal

- c) É aplicável a tese de que a natureza contratual da relação estabelecida entre a ANP e as concessionárias convalidaria o eventual conflito entre as diretrizes propostas e o sistema legal?

Como indicamos antes, não examinamos neste estudo os poderes da ANP de estabelecer regras de investimento obrigatório nos contratos de concessão e de outra natureza, negociados sob o âmbito dessa Agência.

Pondo entre parênteses essa análise, mesmo assim fica claro que uma regra das diretrizes que conflite com normas de lei estrita, normas essas indisponíveis por outras pessoas de direito público ou privado, não será a elas oponível.

Assim, e especificamente, sob a Lei de Inovação as ICTs e outros entes públicos vinculados a tal norma não tem poderes para excluir do regime de *proporcionalidade* de titulação e resultado, previsto no art. 9º da mesma lei, os partícipes privados que apenas contribuírem com participação financeira, ou de toda forma, participação outra que não a execução de atividades diretas de P, D&I.

Assim, um comando neste sentido, constante das Diretrizes da ANP, naquilo que conflite com os poderes e deveres legais de outros entes públicos, não lhes será oponível, carecendo de eficácia relativa.

Penalidades por não cumprimento

- d) A ANP pode dar caráter impositivo às chamadas diretrizes sobre apropriabilidade dos resultados da P&D, impondo penalidades às empresas que não as cumprirem, como pretende o Item 1.37 da proposta de regulamento?

As Agências reguladoras têm uma panóplia de poderes que lhe são deferidas nas leis de sua instituição, à qual se soma as eventuais estipulações em seu favor incluídas nos contratos de concessão e de outra natureza, celebrados no âmbito de tal agência. Na medida em que tais estipulações não excedam os estritos poderes de ação das Agências, prescritos na Constituição e nas suas leis de instituição, podem elas exigir o cumprimento das obrigações legais ou contratuais estipuladas em seu favor e aplicar as penalidades igualmente determinadas em norma legal.

Como já visto, o item em exame é o seguinte:

- 1.37. O não atendimento do disposto nos itens 1.34 a 1.36 implicará no não reconhecimento das despesas realizadas com recursos da Cláusula de P, D&I e na aplicação das penalidades cabíveis nos termos estabelecidos no presente Regulamento e no Regulamento ANP no 6/2012, conforme o caso.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Em direito administrativo, não menos que em outros capítulos da enciclopédia jurídica, não é exigível, e daí incensurável, o que é material ou juridicamente impossível. *Ad impossibilia nemo tenetur*.

Ora, nos limites de nossa análise, as ICTs e outros entes públicos vinculados à Lei de Inovação *não tem poderes* para recusar em abstrato a titularidade proporcional, assim como os resultados proporcionais, e a licença legal, a um investidor privado que conjugar seus esforços num desenvolvimento inovador, *apenas pelo fato de o aporte não constituir em atividade direta* de P, D&I.

Assim, pelo fato de o comando eventualmente consignado nas diretrizes ser inoponível àquele ente público encarregado de levar a cabo o mesmo comando, não é possível aplicar as sanções previstas no item 1.37 às hipóteses em questão. O investidor necessário não pode ser penalizado pelo fato de a lei em vigor prevenir o comportamento que a proposta de diretriz pretende obriga-lo.

Da tutela do sigilo substancial das inovações

e) A limitação do sigilo das informações e a divulgação das informações instrumentais ao público, propostas nas novas diretrizes, guarda conformidade com o sistema legal brasileiro de ação do estado quanto às tecnologias?

Como exposto, a escolha da Constituição de 1988 por um sistema de *livre divulgação do conhecimento*, sem peias nem sigilos, tem por base o art. 218 § 1º, que determina que os frutos da ação estatal *prioritária* terá

em vista o bem público e o progresso das ciências.

Mas a escolha constitucional se volta a campo específico, qual seja, *a pesquisa científica básica*.

Não só o disposto no art. 218 § 2º, mas sua manifestação mais flagrante na lei ordinária, que é o art 12 da Lei de Inovação, apontam para um outro regime de escolha quanto às tecnologias. Tal regime será a dedicação *ao setor produtivo nacional e regional*. Não mais ao bem público geral, e ao progresso das ciências como um todo – a dedicação à humanidade – mas a escolha pelo desenvolvimento nacional, à luz do art. 3º da mesma Constituição⁸⁴.

E tal regime será, em princípio, o da apropriação das tecnologias.

⁸⁴ Vide especificamente BARBOSA, Denis Borges. Direito ao Desenvolvimento, Inovação e a Apropriação das Tecnologias. Revista Jurídica (Brasília), v. 8, p. 01-87, 2007, encontrado em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/rev_83/artigos/Denis_rev83.htm.

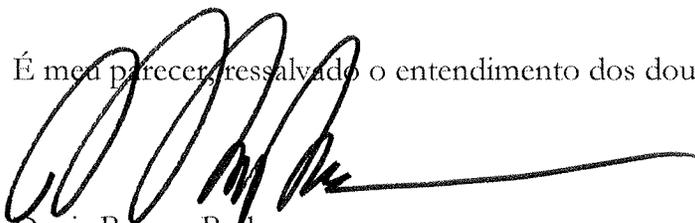
Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade
Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Como acima expusemos, a ação da ANP, que porventura contraditar essa diretriz básica, de apropriação dos frutos do conhecimento tecnológico resultante da ação estatal, de forma que tal ação se volte ao *sistema produtivo nacional* será contrária a direito:

- (a) Por contrapor-se à escolha constitucional de destinação primordial da ação estatal quanto às tecnologias;
- (b) Por contrapor-se ao papel do estado, segundo o desenho da Constituição, quanto ao tratamento dos conhecimentos que resultem em potencial competitivo no mercado.

É meu parecer, ressalvado o entendimento dos doutos.



Denis Borges Barbosa

OAB/RJ 23.865