ANÁLISE DE BOAS PRÁTICAS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

ANALYSIS OF GOOD PRACTICES FOR PROTECTING INTELLECTUAL PROPERTY IN PUBLIC UNIVERSITIES

ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS PARA PROTEGER LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Rodrigo Meireles Ortiz[1]
https://orcid.org/0000-0003-1471-7224
http://lattes.cnpq.br/5844172658192497

RECEIVED /RECEBIDO 18/12/2019 FEV 2020
APPROVED/APROVADO 20/12/2019 FEV 2020
PUBLISHED /PUBLICADO 04/01/2020 FEV 2020
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
Prefixo do DOI: 10.16928

RESUMO

O trabalho pretende identificar algumas boas práticas adotadas pelas universidades públicas na proteção da propriedade intelectual. De fato, associando-se o surgimento de instrumentos normativos importantes, ao protagonismo das universidades públicas no desenvolvimento de tecnologias e títulos de propriedade intelectual no país, nota-se a importância da pesquisa voltada às particularidades da proteção dos resultados da pesquisa através da propriedade industrial nestas instituições. A partir da pesquisa bibliográfica e do método dedutivo, discute-se a publicação de trabalhos científicos, as divulgações de monografias, dissertações e teses, além da correta utilização dos bancos de patentes como importantes fontes de informação. Ademais, aborda-se a titularidade da propriedade intelectual, a avaliação do interesse da instituição na inovação, o compartilhamento dos ganhos econômicos, a necessidade da previsão da propriedade intelectual em instrumentos legais, a profissionalização dos Núcleos de Inovação Tecnológica e a aplicação dos dispositivos legais na formação de alunos e servidores das universidades. Assim, destaca-se a importância das medidas já adotadas por algumas instituições, na tentativa de aclimatar o cenário nacional, atender às finalidades normativas e fortalecer a valorização da propriedade intelectual na universidade pública.

[1] Mestrando em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: rodrigo_ortiz@hotmail.com.br. Número de identificação no ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1471-7224. Link do Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5844172658192497. Link do Google Acadêmico: https://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&user=Z0Fr8PsAAAAJ.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Intelectual. Universidade Pública. Boas Práticas

ABSTRACT

The paper aims to identify some good practices adopted by public universities in the protection of intellectual property. In fact, by associating the emergence of important normative instruments with the leading role of public universities in the development of technologies and intellectual property titles in the country, it is noted the importance of research focused on the particularities of protection of research results through industrial property in these institutions. From the bibliographic research and the deductive method, is discussed the publication of scientific papers, the dissemination of monographs, dissertations and theses, as well as the correct use of patent banks as important sources of information. In addition, it is addressed the ownership of intellectual property, the assessment of the institution's interest in the innovation, the sharing of economic gains, the need for the forecast of the intellectual property in legal instruments, the professionalization of the NITs and the application of legal provisions in the formation of students and university staff. Thus stands out the importance of the measures already adopted by some institutions, in an attempt to acclimate the national scenario, meet the normative purposes and strengthen the valuation of intellectual property in the public university.

KEYWORDS: Intellectual Property. Public University. Good Practices.

RESUMEN

El documento tiene como objetivo identificar algunas buenas prácticas adoptadas por las universidades públicas en la protección de la propiedad intelectual. De hecho, al asociar la aparición de importantes instrumentos normativos con el papel principal de las universidades públicas en el desarrollo de tecnologías y títulos de propiedad intelectual en el país, notamos la importancia de la investigación centrada en las particularidades de proteger los resultados de la investigación a través de la propiedad industrial. en estas instituciones A partir de la investigación bibliográfica y el método deductivo, discutimos la publicación de artículos científicos, la difusión de monografías, disertaciones y tesis, así como el uso correcto de los bancos de patentes como fuentes importantes de información. Además, aborda la propiedad de la propiedad intelectual, la evaluación del interés de la institución en la innovación, el intercambio de ganancias económicas, la necesidad de proporcionar propiedad intelectual en instrumentos legales, la profesionalización de los NIT y la aplicación de disposiciones legales

en la formación de estudiantes y personal universitario. Así, se destaca la importancia de las medidas ya adoptadas por algunas instituciones, en un intento por aclimatar el escenario nacional, el cumplimiento de propósitos normativos y el fortalecimiento de la valoración de la propiedad intelectual en la universidad pública.

PALABRAS CLAVE: Propiedad Intelectual. Universidad Pública Buenas Practicas

INTRODUÇÃO

No Brasil, o tema propriedade intelectual despertou um maior debate no âmbito universitário a partir da revisão de seu ordenamento jurídico na década de noventa. Isso em decorrência da celebração do acordo TRIPS, o qual passou a exigir dos países signatários o comprometimento com padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual, redundando na Lei nº 9.279/1996. Na sequência, o Decreto nº 2.553/98, ao regular os artigos 75 e 88 a 93 da Lei nº 9.279/1996, estabeleceu a participação econômica dos servidores nos resultados da exploração de patente ou registro, fomentando a discussão e a regulamentação do assunto na administração pública, dando origem a Portaria nº 322/98 do Ministério da Educação. E com base nestes dispositivos, as universidades passaram a definir mecanismos de administração e proteção da propriedade intelectual (UFRGS, 2003, p. 21).

Atualmente se observa o incentivo ao desenvolvimento de inovações e, consequentemente, de patentes produzidas pelo país, resultando em políticas públicas voltadas a este intuito, tais como a Lei da Inovação, a Emenda Constitucional da Inovação e o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Estes diplomas, para além de estimular o desenvolvimento de tecnologias, e consequentemente de títulos de propriedade, estabelecem uma obrigação legal, exigindo um tratamento atento e responsável com o patrimônio intangível nacional, no intuito de valorizar a proteção da propriedade intelectual e dar efetividade aos mandamentos normativos.

Ademais, constata-se que a universidade pública, além de sujeito essencial dos atuais diplomas normativos que incentivam o desenvolvimento de tecnologias, detém o protagonismo da atividade de pesquisa. Como resultado, verifica-se que segundo os dois últimos indicadores de propriedade industrial do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), lançados em 2017 e 2018, as universidades públicas constaram entre os dez maiores depositantes de patentes entre os residentes no país, ocupando, respectivamente, nove e oito lugares (INPI, 2017a, p. 21

e INPI, 2018a, p. 16), o que além de comprovar o protagonismo universitário, demanda estudos voltados à proteção do resultado destas atividades nestas instituições.

Assim, o presente trabalho elaborado em dezembro de 2019, fruto da continuidade da atividade de pesquisa desenvolvida acerca da propriedade intelectual na universidade pública, pretende identificar, reproduzir e sistematizar algumas boas práticas adotadas pelas universidades públicas na proteção da propriedade intelectual. Nesse intuito, o estudo está divido em dois itens.

No primeiro são destacados elementos para o adequado tratamento da matéria no seio universitário, discutindo-se a publicação de trabalhos científicos, divulgações de monografias, dissertações e teses, além da correta utilização dos bancos de patentes como importantes fontes de informação, da profissionalização dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) e da aplicação dos dispositivos legais na formação de alunos e servidores das universidades.

No segundo item são agrupados itens relacionados ao tratamento institucional dado às criações, notadamente acerca da avaliação do interesse da instituição na inovação, da titularidade da propriedade intelectual, do compartilhamento dos ganhos econômicos e da necessidade da previsão da propriedade intelectual em instrumentos legais.

Assim, o estudo pretende destacar medidas já adotadas por algumas instituições, valorizando o debate sobre este bem intangível, fruto das atividades de pesquisa fomentada pelo Estado. Ademais, busca contribuir com a discussão da proteção da propriedade industrial na universidade pública brasileira, incentivando o fortalecimento do tema nestas instituições.

1. DO TRATAMENTO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

No tocante ao tratamento dedicado às atividades de pesquisa e desenvolvimento nas universidades públicas, o estudo destaca, inicialmente, o instituto da publicação científica. Isso porque a publicação de trabalhos científicos se trata de um dos principais mecanismos utilizados para avaliação da produção científica das Universidades, o que, consequentemente, se traduz na divulgação de novos conhecimentos em livros, periódicos e revistas especializadas.

No ponto, registra-se que, atualmente, o Brasil ocupa o 13º lugar entre os maiores produtores de publicações de pesquisa em nível mundial (CROSS et al, 2018, p. 6). Desse total, apenas cerca de 1% teve ao menos um autor filiado à indústria, demonstrando o quase monopólio da publicação pela academia brasileira (CROSS et al., 2018, p. 18). Embora esta significativa desproporção detenha diversos motivos, neste trabalho se destaca a possibilidade de que uma publicação pode afetar a propriedade das criações.

Com efeito, a Lei nº 9.279/96 impõe no seu artigo 8º o atendimento dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial para a concessão da patente. O requisito novidade, conforme previsto no art. 11, caput e §1º, do mesmo diploma legal, consiste naquilo que não está compreendido no estado na técnica, e consequentemente, inacessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior, por qualquer meio.

Por conseguinte, identifica-se, em tese, um conflito. Em que pese haja o incentivo da publicação científica no seio Universitário, inclusive como forma de avaliação da produção intelectual destas instituições, a mesma publicação pode inviabilizar a proteção da propriedade intelectual no momento da publicação, agredindo o requisito novidade. Além disso, o prestígio à publicação permite afastar a interação com o agente privado, atraído pela segurança e obtenção do título de propriedade, o que contraria o intuito da legislação voltada à inovação e a articulação entre atores públicos e privados.

Cumpre destacar que, de forma excepcional, o artigo 12 da Lei nº 9.279/96 não considera como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade ocorrida durante os 12 (doze) meses anteriores à data de depósito ou da prioridade do pedido de patente. Trata-se do instituto denominado de período de graça. Todavia, observa-se que a publicação não só aumenta os riscos da não proteção no país em decorrência da possibilidade de conflitos, como também indica a eventual inviabilidade da proteção no exterior por ofensa ao requisito novidade (BARBOSA, 2003, p. 330), já que a maioria dos países estrangeiros não contempla o período de graça em suas legislações.

Além disso, menciona-se que ao contrário da tradicional livre difusão do conhecimento consolidado nestas instituições, há no contexto nacional diversos dispositivos que determinam o sigilo dos envolvidos, consagrando o princípio de confidencialidade da atividade de Pesquisa e Desenvolvimento, na busca de se resguardar a novidade e garantir o direito de propriedade (BOCCHINO et al, 2010, p. 193). No ponto, cita-se o art. 116, VIII, da Lei nº 8.112/90, o art. 325 do Código Penal e, sobretudo, o art. 12 da Lei nº 10.973/04, o qual estabeleceu o dever de confidencialidade aos envolvidos em qualquer aspecto da criação desenvolvida ou em desenvolvimento na universidade, exigindo autorização da instituição para sua divulgação.

Ademais, no seio universitário, sublinha-se a participação das agências de fomento nas pesquisas que são desenvolvidas, as quais podem regulamentar a publicação, no intuito de proteger a propriedade industrial da criação. Como exemplo, cita-se a RN-34/2014 do CNPq, a qual determina ao beneficiário e o responsável pela bolsa ou auxílio financeiro à comunicação

do intuito da publicação ao NIT da instituição, com antecedência prévia de 30 (trinta) dias (CNPq, 2014).

Destaca-se que nada impede que protegida a tecnologia, seja esta livremente disponibilizada, já que, como abordado por Barbosa (2015, p. 21), "apropriação não quer dizer denegar acesso". Ademais, anota-se que não há princípios absolutos, os quais devem ser aplicados com ponderação quando em conflito com outros princípios. O que se observa é que, em que pese o prestígio da livre divulgação, há mandamentos normativos que consagram a confidencialidade, essencial à atividade inovadora e à proteção de seus resultados, o que também é demandado pelas interações com a iniciativa privada.

Cumpre destacar que embora a publicação e a proteção, a qual exige a confidencialidade, pareçam excludentes, respectiva celeuma é apenas aparente. Com efeito, pode-se proteger o resultado de uma pesquisa e, posteriormente, divulgá-lo, tornando respectivos procedimentos complementares. Nesse sentido, de forma pedagógica, o art. 5º, §2º, da Resolução CEPG nº 01/2011 da Universidade Federal do Rio de Janeiro estabelece que a proteção e o sigilo "não inviabilizam a publicação posterior" (UFRJ, 2011, p. 4). E no particular, destaca-se a importância de estruturas especializadas nas universidades, como os NITs, para sensibilização e apoio ao pesquisador no assunto, além do mapeamento e acompanhamento da pesquisa potencialmente inovadora para a adequada proteção da informação, em harmonia com a prática de outros países, como no caso do aparente auxílio e acompanhamento realizado pelos escritórios de tecnologia das universidades norte americanas (UFRGS, 2003, p. 20).

Enfrentando o assunto, registra-se a importante previsão normativa estabelecida pela Universidade Federal de Pelotas, a qual além de reforçar aos pesquisadores o dever de sigilo, regulamenta o dever destes em notificar o órgão do NIT, no caso a Seção de Depósito e Acompanhamento de Patentes – SDAP, acerca da pesquisa potencialmente apropriável, estabelecendo o processo de notificação de invenção, conforme caput dos artigos 3º e 4º da Resolução nº 33/2018 que se transcrevem (UFPEL, 2018, p. 2-3):

> Art. 3º Nos termos do Art. 12 da Lei 10.973/04, é vedado ao dirigente, ao aluno, ao criador ou a qualquer servidor, empregado ou prestador de serviços, divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de Criação de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da universidade.
> (...)
>
> **CAPÍTULO II**
> **DO PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO DE INVENÇÃO**
>
> Art. 4º Sempre que de uma pesquisa resultar Criação ou desenvolvimento de qualquer nova forma de conhecimento ou tecnologia passível de proteção legal, o Criador deverá encaminhar para a Seção de Depósito e Acompanhamento de Patentes – SDAP uma Notificação de Invenção, com a finalidade de comunicar formalmente a

> universidade da sua Criação e permitir a análise, pela CIT, da conveniência ou não da sua divulgação e da necessidade de aplicação de procedimento de proteção, de sigilo ou de depósito ou registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, ou órgão equivalente, o que deverá ser feito através da abertura de Processo Administrativo específico (Pesquisa: Registro de Propriedade Intelectual e Patentes), do qual deverão constar, ao menos, os seguintes documentos:

Diante deste cenário, recai aos pesquisadores, no momento anterior a publicação de um resultado de pesquisa potencialmente apropriável, o dever de procurar e comunicar o Núcleo de Inovação Tecnológica de sua Universidade das atividades desenvolvidas, no intuito de que sejam empregados todos os recursos necessários à adequada proteção do bem intangível.

Relacionado ao cuidado de proteção com o requisito novidade, constata-se ainda a imprescindibilidade da atenção dispensada a algumas monografias, teses e dissertações que sejam potencialmente patenteáveis, em razão da necessidade de defesa pública dos trabalhos de conclusão, como requisito parcial para obtenção da titulação acadêmica.

No particular, sem prejuízo da atuação do NIT em mapear e identificar eventuais pesquisas potencialmente inovadoras, faz-se necessário que o pesquisador, professor orientador ou o aluno interessado que verificar a probabilidade de apropriação da tecnologia, procure e comunique o NIT de sua Instituição para que este possa, sem agredir o requisito novidade, adotar as medidas necessárias à proteção da invenção.

De fato, na busca da proteção do requisito legal da novidade, há um importante contexto em que se insere a identificação e o acompanhamento de toda a pesquisa potencialmente inovadora no âmbito da Universidade, sobretudo pelo NIT, a partir do início da atividade até a sua conclusão. No ponto, importante mecanismo legal a ser utilizado para proteção da pesquisa consiste no certificado de adição, o qual permite, além do depósito do pedido de patente prévio, caso já presentes os seus requisitos legais durante a pesquisa, o posterior aperfeiçoamento ou desenvolvimento dos trabalhos, sem prejuízo do título de propriedade.

Além da atribuição do NIT na apuração das pesquisas desenvolvidas no âmbito interno, não se olvida, como já destacado, o dever dos envolvidos em não publicar e comunicar aquele órgão a potencialidade tecnológica do trabalho desenvolvido. Ainda assim, caso isso não ocorra, e se verifique a potencialidade da patente apenas na conclusão da pesquisa e da apresentação do trabalho, observa-se que algumas instituições estabeleceram procedimentos para defesa de dissertações ou teses de forma sigilosa, de maneira restrita ao público e com a adoção de termos de confidencialidade aos respectivos envolvidos com a solenidade,

preservando, assim, o requisito novidade. Note-se algumas das obrigações definidas pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, 2018, p. 1):

> 3. No encaminhamento do processo na secretaria, solicitar ao orientador que encaminhe diretamente aos membros da banca as cópias das dissertações ou teses e, junto destas, o anexo 6 do Regimento da PG: Termo de Confidencialidade e Sigilo, atendendo ao Art. 63, parágrafo oitavo do Regimento da PG. Isso facilita aos membros da banca o preenchimento e reconhecimento de firma antecipadamente. Estes Termos de Confidencialidade e Sigilo devem ser anexados ao processo, quando da defesa;
> 4. Uma vez entregue o processo para constituição de banca na PRPGP, esta encaminhará ao NIT para análise e parecer, atendendo ao Art. 73, parágrafo primeiro do Regimento da PG. Caso o parecer do NIT seja favorável, a PRPGP encaminhará o processo ao DERCA para liberação discente e, após, retornará à PRPGP para emissão da portaria de homologação à defesa;
> 5. A defesa deve acontecer fechada ao público e obedecer aos demais procedimentos usuais e compatíveis, definidos no regimento geral da PG;

Por outro lado, a partir da valorização da propriedade intelectual na universidade pública, registra-se a importância da utilização dos bancos de patentes como fontes de consulta de informações nas atividades de pesquisa e desenvolvimento realizada por estas instituições. Isso pois, a busca de informações por excelência nas universidades consiste na pesquisa por publicações científicas em livros e periódicos. Entretanto, a maior parte do conhecimento tecnológico recente tem divulgação exclusiva por documentos de patentes, considerada a mais completa das fontes de pesquisa.

Além do acesso à informação atual, a utilização de bancos de patentes evita o investimento de tempo e recursos em pesquisas de tecnologias já desenvolvidas, cujas estimativas na Comunidade Europeia indicam o desperdício anual de 20 bilhões de libras (UFRGS, 2003, p. 57). Ademais, respectivo elemento aumenta a atratividade do eventual parceiro privado, não apenas pela redução do risco no investimento em algo já protegido, como em razão da informação obtida e direcionada a demandas que atendam ao mercado.

Assim, destaca-se a necessidade da sensibilização e qualificação dos atores diretamente envolvidos na universidade para utilização de bancos de patentes como ferramenta para a elaboração de suas pesquisas. Nesse contexto, registra-se a importância do conhecimento acerca de elementos específicos de buscas, tais como a Classificação Internacional de Patentes (ICP – *International Patente Classification*), oriunda do Acordo de Estrasburgo, a qual separa hierarquicamente ramos da tecnologia e permite identificar os documentos de patente segundo a área tecnológica, bem como dos operadores lógicos, de truncagem e de proximidade, fundamentais em buscas de documentos de patente.

Ademais, anota-se a existência de importantes bancos de patentes de acesso eletrônico gratuito, tais como o do INPI, que informa os pedidos realizados no Brasil, o *Latipat*, o qual permite a pesquisa de patentes depositadas na Espanha e países da América Latina, o *Espacenet*, o qual conta com informações de patentes de mais de 90 países e o *Patentscope*, que também fornece dados de patentes de mais de 40 países. Registra-se a previsão da UFPel (2018, p. 3) no sentido do encaminhamento pelo pesquisador do formulário de busca de anterioridade ao NIT, bem como o comprometimento da UFSM (2016, p. 6) na disponibilização dos mecanismos de buscas de anterioridade disponíveis.

De fato, diante das particularidades de sistemas e das eventuais dificuldades e ausência de cultura na utilização dos bancos de patentes, sublinha-se a importância dos NITs, tanto no apoio ao pesquisador, como por meio da difusão dessa ferramenta no âmbito da instituição para o cumprimento das finalidades pretendidas. Inclusive, os NITs podem, através da CAPES, ter acesso à base paga *Derwent World Patents Index*, importante ferramenta de pesquisa que combina mais de 40 oficinas de patentes no mundo (CAPES, 2008, p. 1).

Com efeito, o NIT se trata da estrutura fundamental e obrigatória às universidades, segundo o art. 16 da Lei nº 10.973/2004, para a obtenção dos resultados pretendidos pelo legislador. Sobretudo, no tocante à aproximação e interação entre universidades e empresas, bem como acerca da educação e promoção da inovação entre dirigentes, pesquisadores, alunos e servidores das universidades públicas, de maneira a fomentar neste ambiente a cultura inovadora e a proteção da propriedade industrial, objeto de importante valorização pela Lei nº 12.243/2016.

Registra-se na Lei nº 10.973/2004 a possibilidade de delegação da representação da universidade pública ao gestor do NIT (art. 16, §2º) e a possibilidade de constituição do NIT com personalidade jurídica própria e privada, sem fins lucrativos (art. 16, § 3º) ou na forma de fundação de apoio, prestigiando o núcleo como órgão essencial à política de inovação e dando maior autonomia, flexibilidade e simplificação aos processos (RAUEN, 2016, p. 33). Além da obtenção de resultados inovadores, a qualificação do NIT aumenta a segurança jurídica e a atratividade do investimento pela iniciativa privada.

Para o adequado exercício de suas atribuições, há de se mencionar a importância da estruturação dos NITs. No particular, em que pese se cogite de eventuais dificuldades na sua composição, sobretudo diante da ausência de pessoal específico para sua atuação, não se observa obstáculos para a atividade dos servidores já em exercício no âmbito interno das

universidades, já que estas acabam por acolher as atividades de inovação, ainda que muitas vezes não de forma expressa, mas relacionada às atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Com efeito, para além da conscientização acerca da importância da propriedade intelectual, observa-se que as atividades relativas à gestão e proteção destes bens na universidade pública podem ser exercidas por docentes e servidores técnicos administrativos destas instituições, locais que contém diversos talentos com diferentes formações profissionais e acadêmicas que podem contribuir com a adequada formação do NIT e o tratamento do assunto no âmbito interno. No particular, verifica-se que as atribuições dos docentes das universidades públicas estão previstas no artigo 2º da Lei 12.772/2012:

> Art. 2º São atividades das Carreiras e Cargos Isolados do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal aquelas relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão e as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição, além daquelas previstas em legislação específica.

Por conseguinte, observa-se que as tarefas voltadas à inovação, sejam porque vinculadas à pesquisa, ou ainda à gestão dos bens e da própria instituição, acabam por permitir a atividade dos docentes nestas atividades. No mesmo sentido, observa-se as atribuições dos técnicos administrativos em educação, como por exemplo no caso dos assistentes em administração, cujas atividades, de forma sumária, estão previstas no Ofício Circular nº 015/2015/CGGP/SAA/SE/MEC:

> Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços áreas de escritório. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Uma vez mais se observa a possibilidade de participação dos servidores nas tarefas voltadas à inovação, mormente relacionadas ao seu assessoramento. Além da inserção dentre as tarefas já previstas, relembra-se a atual presença marcante da administração pública gerencial, voltada à eficiência e ao controle de resultados das atividades de acordo com sua complexidade, e não à definição precisa e exaustiva de cada atribuição.

Ainda assim, cumpre destacar que algumas das atividades dos NITs acabam sendo terceirizadas, como no caso dos serviços de escritórios de proteção e da redação de patentes, em razão da ausência de profissionais capacitados (GARNICA; TORKOMIAN, 2009, p. 631). No particular, algumas destas atividades, em tese, poderão ser executadas pelos próprios servidores das universidades. Para tanto, os profissionais selecionados para estas tarefas

deverão ser adequadamente treinados e capacitados, incentivando o debate e a qualificação sobre o assunto no ambiente interno.

No caso da redação de patentes, por exemplo, eventuais servidores especialistas na mesma área da tecnologia desenvolvida podem contribuir com o atendimento aos requisitos legais. No particular, não se ignora a dificuldade da atividade, a qual detém diversos requisitos normativos, previstos, sobretudo, no Ato Normativo nº 127 e na Instrução Normativa nº 031/2013, ambos do INPI. Soma-se os diferentes destinatários da redação, tais como o examinador quanto ao convencimento da patenteabilidade, os tribunais em eventuais disputadas judiciais e os possíveis interessados na produção industrial da tecnologia (UFRGS, 2003, p. 58). Entretanto, o que se observa é uma nova atividade, a qual denota naturais dificuldades e resistências iniciais, as quais sugerem a apreciação quanto à possibilidade, ou não, de atendimento no âmbito institucional.

Além da atuação técnica e administrativa dos servidores, no tocante aos aspectos jurídicos, em que pese seja possível a análise acerca da utilização de escritórios de proteção, registra-se que a representação e orientação das universidades públicas é realizada por meio de suas Procuradorias. No âmbito federal, a representação judicial e extrajudicial das universidades públicas federais e do próprio INPI é realizada por Procuradores Federais, pertencentes ao mesmo órgão de atuação, a Procuradoria-Geral Federal vinculada à Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 10 da Lei nº 10.480/2002.

Tal instituição além de deter corpo técnico capacitado, já que como mencionado realiza, inclusive, a representação do próprio Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com o surgimento de novos temas buscará, naturalmente, atualização e capacitação, além da uniformização de entendimentos sobre os assuntos contemporâneos, gerando um ciclo saudável acerca do debate e da aprendizagem do tema no âmbito de toda a administração federal. Em consequência, deverão os NITs se utilizarem da estrutura jurídica disponível e qualificada no âmbito da universidade pública, seja no tocante à consultoria ou ao assessoramento, para a realização da proteção da propriedade intelectual.

Uma possível alternativa para a ausência de pessoal e de outros recursos consiste na associação dos NITs entre diferentes Universidades, somando esforços físicos, estruturais e financeiros. No ponto, a análise de Querido (2011, p. 86 e 87), apontou que, no Brasil, “apenas um Núcleo de Inovação Tecnológica concentrou 52,40% dos depósitos, 56,41% das concessões e 65,47% dos licenciamentos de patentes no Brasil (período 1997-2008)”, enquanto “79,4% dos NITs possuem um pequeno número de depósitos”.

Além disso, a mesma pesquisa indica que "56,04% dos NITs possuem até 3 funcionários em seu quadro funcional" (QUERIDO, 2011, p. 71-72). Ademais, o estudo registra que, no período de 1997 a 2008, 59% dos NITs realizaram até 3 depósitos de patentes no INPI (QUERIDO, 2011, p. 73), o que demonstra a possibilidade da ociosidade relacionada à propriedade intelectual com a formação individualizada de servidores em cada universidade. E em contraste a esta demanda, observa-se a criação expressiva de NITs no país, com uma "expansão de 309% entre 2006 e 2011, passando de 43 para 176" (BORTOLINI et al., 2014, p. 6). Dessa forma, tais números indicam a importância da utilização dos NITs de forma articulada, em rede ou associada, de forma a otimizar recursos.

No particular, denota-se a existência de importantes redes, como o Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC), na colaboração do aperfeiçoamento do sistema e estruturação dos NITs (QUERIDO, 2011, p. 84), a Rede de Propriedade Intelectual, Cooperação, Negociação e Comercialização de Tecnologia (REPICT), a Rede Mineira de Propriedade Intelectual (RMPI), e a Rede Gaúcha de Propriedade Intelectual (RGPI), esta contendo 14 instituições associadas, sendo quatro universidades públicas (ALVES et al., 2015, p. 633). Com relação a esta última rede, por exemplo, verifica-se além da pequena participação das universidades públicas, o foco aparentemente voltado às atividades de sensibilização e capacitação em propriedade intelectual.

Embora o trabalho de capacitação em rede seja adequado e relevante, este não se confunde com a formação de um NIT que associe mais de uma universidade, faculdade prevista no caput do art. 16 da Lei da Inovação. No ponto, observa-se que o antigo MCTI regulou em 2014, por meio da Portaria nº 251, de 12/03/2014, os arranjos de Núcleos de Inovação Tecnológica, determinando que, no âmbito do MCTIC, as ICTs se associassem. Como fruto desta regulamentação, cita-se a constituição do NITRio, Núcleo de Inovação Tecnológica das Unidades de Pesquisas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no Rio de Janeiro, o qual atende 8 (oito) unidades de pesquisa distintas.

Assim, ao invés de se estabelecer um NIT em cada universidade pública e de se trabalhar em rede a partir da estrutura independente de cada instituição e com atividades direcionadas mais à capacitação, pode-se cogitar da formação de um NIT que associe mais de uma universidade, diminuindo-se os custos, otimizando e compartilhando recursos, permitindo-se prestigiar eventuais vocações tecnológicas e características locais e históricas das instituições mais próximas e com pesquisas relacionadas.

Por fim, destaca-se que o artigo 26 da Lei de Inovação passou a exigir das Universidades a obrigatória associação dos dispositivos legais a ações de formação de alunos e servidores sob

sua responsabilidade. Como visto são estabelecidas medidas de incentivo à inovação no âmbito público e privado, de forma simplificada e eficaz, além de se institucionalizar as patentes na universidade pública, o que representa mais um desafio às instituições protagonistas do sistema de inovação, na tentativa de aclimatação do cenário nacional e atendimento das finalidades normativas.

Menciona-se a inclusão do art. 26-A da Lei da inovação, a qual fortalece a imposição da aplicação dos dispositivos legais às universidades, já que ameniza a incidência dos dispositivos para as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) que exerçam atividades de produção e oferta de bens e serviço, como é o caso da EMBRAPA e da FIOCRUZ (NAZARENO, 2016, p. 13), denotando ainda mais a relevância da propriedade industrial no âmbito universitário.

E no ponto se registra o interessante exemplo da Diretoria de Avaliação da CAPES na área de Biotecnologia, a qual no último relatório de avaliação dos Programas de Pós-Graduação do Brasil, considerou, de forma destacada, a presença de disciplinas de Patente e Propriedade Intelectual como critério de excelência dos cursos. Observe-se trecho do critério de avaliação quantitativa dos programas (CAPES, 2017, p. 7):

> Também foi observada a existência de disciplinas de importância para a Biotecnologia (Gestão de negócios, Patente e Propriedade Intelectual, Empreendedorismo e Inovação, entre outras), bem como a atualização do ementário e das referências das disciplinas do programa.

Assim, os mecanismos para o cumprimento do fim legal deverão ser adequadamente discutidos no âmbito interno das instituições, cogitando-se do ensino relacionado à propriedade industrial de maneira interdisciplinar, e não apenas em unidades jurídicas, de maneira a facultar o amplo conhecimento dos recursos humanos acerca dos dispositivos legais.

Analisados elementos que visam contribuir com o adequado tratamento das atividades de pesquisa e desenvolvimento no âmbito universitário, passa-se a se analisar experiências de cuidado institucional com às criações desenvolvidas nas universidades públicas.

2. DO TRATAMENTO INSTITUCIONAL ÀS CRIAÇÕES

Com relação ao tratamento institucional das criações, inicialmente se aborda a necessidade de criteriosa verificação do interesse da instituição na garantia da criação,

sobretudo em decorrência da dificuldade da proteção de toda e qualquer invenção ou inovação obtida por estas Instituições, merecendo rigorosa análise.

De fato, além do efetivo impacto da tecnologia, principalmente de forma a atingir os interesses fomentados pelo Estado, a proteção da propriedade industrial exige um desembolso de meios e recursos expressivos, não só para a obtenção, como também para a manutenção deste privilégio, demandando um tratamento responsável na proteção da propriedade intelectual. Além disso, observa-se a sobrecarga de atividade do INPI, cujo prazo médio para análise e concessão de patentes está em torno de dez anos (INPI, 2018b, p. 4), o que indica a inconveniência do mero registro formal diante da realidade do sistema de proteção.

Ademais, nota-se o intuito de se buscar que as tecnologias sejam efetivamente transferidas à sociedade. E no particular, observa-se em pesquisa de doutorado que analisou diversos NITs das universidades do país, que apenas 8,96% das patentes foram licenciadas (QUERIDO, 2011, p. 76), indicando a necessidade de preocupação com o depósito que permita a efetiva transferência da tecnologia para a coletividade. Consequentemente, nem toda a invenção e inovação desenvolvida na Universidade deverá ser objeto de proteção, devendo-se privilegiar o desenvolvimento tecnológico e social.

E dessa forma, devem as Universidades fazer uma avaliação criteriosa sobre o interesse institucional na proteção da invenção que, teoricamente, seria de sua titularidade, sob pena de responsabilidade. Esta tarefa de avaliação, nos termos do artigo 16, IV, da Lei nº 10.973/2004, encontra-se entre as atribuições do NIT, o qual poderá se utilizar de profissionais da própria Instituição ou de eventuais consultores externos para definir o efetivo interesse da universidade na proteção.

Nesse sentido se observa a regulação da Universidade Federal de Santa Maria, a qual por meio da Resolução nº 022/2016, definiu a política interna de proteção da propriedade intelectual no âmbito interno, estabelecendo um capítulo específico sobre a viabilidade econômica, qual seja, o capítulo X. Destaca-se, no ponto, o teor dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do art. 33, da Resolução nº 022/2016, o qual define que "a análise do interesse da UFSM na proteção da propriedade intelectual, realizada pela AGITTEC, deverá levar em conta a viabilidade técnica e econômica da exploração comercial da Criação", demandando parecer técnico circunstanciado, o qual poderá contar com consultores externos (UFSM, 2016, p. 12).

Na mesma ordem de ideias, verifica-se a Resolução nº 49, de 27/09/2012, da Universidade Federal do Pampa, a qual estabelece no seu artigo 13 que a análise do interesse institucional na proteção da criação "deve levar em conta a viabilidade de exploração comercial do produto ou processo desenvolvido pelo criador, por meio de parecer do NIT" (UNIPAMPA, 2012, p. 3-4).

Registra-se que, caso inexistente o interesse da Instituição na proteção, utilizando-se do artigo 11 da Lei de Inovação e do artigo 13 do Decreto nº 9.283/2018, poderá a Universidade ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada, a título não-oneroso, nos casos e condições definidos em regulamento, para que o respectivo criador os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade. Salienta-se apenas que, nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 10.973/2018 e do §1º do artigo 13, do Decreto nº 9.283/2018, respectiva decisão caberá ao dirigente máximo da Instituição, ouvido o NIT, devendo ser adotada de maneira expressa no prazo máximo de até seis meses, consoante previsão do §2º, art. 13, do Decreto nº 9.283/2018.

Para além do tratamento institucional dado à avaliação da criação, impõe-se a análise e o claro conhecimento acerca da titularidade da invenção no âmbito interno das universidades. E no particular, o art. 88 da Lei nº 9.279/96 estabelece que a patente pertence exclusivamente ao empregador quando decorrer de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva. Assim, seja em razão dos pesquisadores públicos, na sua maioria professores das universidades, seja em razão dos recursos públicos utilizados, ou ainda da atividade pública desempenhada no âmbito universitário, verifica-se que, na quase totalidade, a patente desenvolvida dentro da Universidade há de se tratar como da universidade pública.

Nessa lógica e se utilizando deste dispositivo legal, algumas universidades estabeleceram, de forma expressa no seu âmbito interno, o que seria de sua titularidade. Menciona-se o caso da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), para quem é de sua propriedade a criação intelectual desenvolvida no seu âmbito, decorrente da atuação de recursos humanos, da aplicação de dotações orçamentárias com ou sem utilização de dados, meios, informações e equipamentos, independentemente da natureza do vínculo existente com o criador (PIMENTEL, 2005, p. 31).

No mesmo sentido, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) definiu como sendo de propriedade exclusiva da Instituição os direitos de propriedade industrial desenvolvidos em seu âmbito, desde que decorrente da aplicação de recursos humanos, orçamentários e ou de utilização de recursos dados, meios informações e equipamentos da universidade ou realizados durante o horário de trabalho, independentemente da natureza do vínculo existente entre a Instituição e o inventor (UFRGS, 2003, p. 31).

Da mesma forma, a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), por meio da Resolução nº 003/2014 do Conselho Universitário, considera-se como “titular dos direitos de propriedade

intelectual da criação gerada nas suas dependências ou com a utilização dos seus recursos humanos, financeiro ou de infraestrutura" (FURG, 2014, p.1).

Destaca-se o tratamento diverso dado ao Direito Autoral, o qual pertence única e exclusivamente ao autor, em que pese seja facultado a este ceder os direitos patrimoniais sobre a obra, permitindo a sua exploração pela universidade, a título gratuito ou oneroso. Neste sentido, Pimentel (2005, p. 37) registra, tendo como apoio o tratamento dado pela UFSC, que os direitos autorais, sejam patrimoniais ou morais, sobre a publicação pertencerão integralmente aos seus autores. Já os direitos patrimoniais poderão ser cedidos à Universidade, mediante contrato de cessão ou licença de direitos autorais.

No particular, registra-se a exceção decorrente do tratamento dado aos programas de computador que, embora pertençam ao grupo dos direitos autorais, identificam-se com a propriedade industrial no tocante à titularidade. De fato, conforme o artigo 4º da Lei nº 9.609/98, observa-se que os direitos decorrentes dos programas de computador deverão pertencer exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público.

No ponto, entretanto, cumpre destacar que poderão existir regulações específicas de forma diversa. Cita-se o exemplo da Universidade Federal de Pelotas, a qual excepcionou a titularidade dos programas de computador, por meio da Resolução nº 33/2018, em seu art. 2º, §1º, os quais somente pertencerão "à UFPel quando, nos termos da lei, forem desenvolvidos mediante demanda ou vínculo com finalidade expressa e para atendimento de interesse da mesma, através de projeto específico para este fim" (UFPEL, 2018, p. 2).

Já no caso da Universidade Estadual de Campinas, os programas de computador são, em regra, da Universidade. Contudo, segundo item 2.1.4 do Anexo I da Deliberação CONSU-A-016/2010, de 30/11/2010, os programas se equiparam as demais criações dos direitos autorais caso "os códigos-fonte desses programas sejam previamente tornados disponíveis ao público em geral, de forma gratuita, por meio da Internet, acompanhados de uma licença que garanta a sua livre utilização" (UNICAMP, 2010, p. 2).

Além da titularidade e da avaliação da criação, considera-se relevante abordar o compartilhamento dos ganhos econômicos no âmbito institucional. Isso pois, a partir do disposto no art. 93 da Lei nº 9.279/96, no Decreto nº 2.553/98, na Portaria nº 322/98 do MEC e no artigo 13 da Lei de Inovação, fica assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela universidade, em decorrência de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou

autor. Como se observa, a previsão tem a finalidade de estimular a participação do pesquisador no desenvolvimento de novas tecnológicas, por meio de uma retribuição remuneratória.

E na espécie, cumpre destacar que, embora a legislação estabeleça um mínimo de 5% e um máximo de 1/3, ou seja, 33,33%, a serem destinados aos criadores, observa-se que há uma aparente preferência das instituições em estabelecer, previamente, a retribuição do criador no máximo legal. Nesse sentido, por exemplo, constata-se a posição da UNICAMP (2010, p. 4), da UFSM (2016, p. 13) e da UNIPAMPA (2012, p. 4), citando-se a disposição normativa desta última, prevista na Resolução nº 49, de 27/09/2012:

> Art. 15 Os ganhos econômicos resultantes da exploração da criação ou produção científica e tecnológica protegida por direitos de propriedade intelectual, consubstanciados nos rendimentos líquidos efetivamente auferidos pela UNIPAMPA, são divididos em parcelas iguais entre:
> I. o Núcleo de Inovação Tecnológica;
> II. as Unidades Acadêmicas ou órgãos onde foram realizadas as atividades das quais resultou a criação ou produção científica e tecnológica protegida;
> III. o autor ou autores da criação ou produção científica e tecnológica protegida, indicados nos incisos do Art. 4º.

Destaca-se que, nos termos do art. 13, §2º, da Lei de Inovação, o ganho econômico é calculado a partir da dedução dos custos, despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual e dos custos da produção da criação pela universidade, no caso de exploração direta. Com relação às despesas com o depósito da criação, cumpre ressaltar que o INPI, por meio da Resolução/INPI/PR nº 190, de 02/05/2017, eliminou o depósito de patentes em papel, passando a prevê-lo apenas por meio eletrônico, e definiu os valores dos serviços do Instituto.

Com base naquela Resolução, nota-se que as universidades públicas gozam do desconto de até 60% dos serviços, indicando que os valores praticados, embora representem custos e devam ser adequadamente aplicados, como já destacado na necessidade de avaliação da invenção, não são manifestamente excessivos. De fato, a partir daquele documento, cita-se como exemplo o valor para depósito eletrônico de um pedido nacional de patente de invenção que é de R$ 70,00. O pedido de exame de invenção, a ser realizado após 18 meses do depósito, custa R$ 236,00 até 10 reinvindicações. A anuidade do pedido de patente no prazo ordinário está fixada no valor de R$ 118,00. Já a expedição de carta-patente no prazo ordinário está estabelecida no valor de R$ 94,00, e as anuidades de patente no prazo ordinário se iniciam no valor de R$ 312,00 para as universidades públicas.

Já no tocante às patentes internacionais, os custos presumidamente serão maiores. E no caso, cumpre destacar interessante solução regulada pela UFPEL (2018, p. 8), a qual definiu que no caso da internacionalização da proteção da patente de titularidade da Universidade, esta dependerá da existência de parceiro interessado ou da demonstração da viabilidade econômica da internacionalização e da manutenção do pedido e registro no exterior. Observe-se o art. 17 e 18 da Resolução nº 33/2018 da UFPEL:

> Art. 17. O processo de internacionalização da proteção de tecnologias de titularidade da UFPel, via CUP (Convenção da União de Paris) ou através do PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes), dependerá da existência de parceiro, co-titular ou licenciado, interessado na exploração econômica da tecnologia, e deverá ser prevista e regulada por instrumento de Acordo de Divisão de Resultados, Contrato de Licenciamento ou similar, conforme o caso.
> Art. 18. Poderá(ão) o(s) Criador(es) ou co-titular(es), num prazo máximo de até 9 (nove) meses a contar da data de realização do protocolo nacional, requerer(em) à CIT o início do processo de internacionalização da proteção, via CUP (Convenção da União de Paris), PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes) ou outra via da qual o Brasil seja ou venha a ser signatário, para o qual deverá apresentar proposta de utilização comercial da tecnologia que demonstre a viabilidade econômica da internacionalização e da manutenção do pedido ou registro no exterior.

Além do mecanismo remuneratório destinado aos criadores, observa-se que outra forma de incentivo ao pesquisador consiste na valorização da patente como produção intelectual no âmbito universitário. Como mencionado neste trabalho, a forma prestigiada de divulgação das atividades de pesquisa entre os pesquisadores consiste na publicação de trabalhos em periódicos científicos. Entretanto, diante do atual contexto fático e normativo, verifica-se a necessidade de se institucionalizar a produção de patentes entre as atividades de pesquisa e desenvolvimento dos servidores envolvidos.

Na espécie, cumpre destacar a importante atuação da Comissão de avaliação da área de Biotecnologia da CAPES, a qual define os critérios e formas de avaliação dos Programas de Pós-Graduação daquela área no país, já que nem todas as áreas de conhecimento estabelecidas pela CAPES adotam parâmetros para valoração das patentes (VEIGA; FERREIRA, 2015, p. 37). Com este intuito, observou-se, de forma mais recente, um esforço na valorização das patentes entre as atividades dos docentes e da qualidade dos programas de Pós-Graduação. A primeira diretriz consistiu na equiparação de patentes com publicações científicas, produzindo-se, através do Comunicado nº 01/2012, a seguinte proporção (CAPES, 2012, p. 7):

> **COMUNICADO Nº 001/2012 – ÁREA DE BIOTECNOLOGIA**
> **ATUALIZAÇÃO DO WEBQUALIS DA ÁREA**
> (...)
> **Patentes (Nacional, Internacional), Processos/produtos**

> - Patente depositada em parceria com empresa = 1x A2
> - Patente depositada com registro = 1x B1
> - Patente outorgada/concedida = 1x A1
> - Patente licenciada e produzindo = 5x A1
> - Produto registrado no órgão competente = 1x B1
>
> **Obs.**: No caso de envolvimento de discente, acrescenta-se um ponto, mantendo-se o mesmo nível Qualis.

Atualmente, entretanto, respectiva comissão alterou a forma de avaliação, ajustando-a para o sistema de pontos e lhe dando autonomia no âmbito da produção intelectual, conforme se observa na última avaliação quadrimestral disponível no site da CAPES (2017, p. 6-7):

> **Avaliação da Produção Tecnológica**
> A produção tecnológica considerada relevante para a área de Biotecnologia (Patentes ou produtos registrados) foi ajustada pelo sistema de pontos, adotando os valores a seguir:
> • Patente licenciada e produzindo = **P1** = 500 pontos (até 2 por programa)
> • Patente outorgada/concedida = **P2** = 100 pontos
> • Patente depositada em parceria com empresa, ou depósito internacional = **P3** = 85 pontos
> • Patente depositada OU produto registrado no órgão competente = **P4** = 70 Pontos

Nota-se, no mesmo documento, que a avaliação da produção tecnológica se encontra dentro do item de avaliação da produção intelectual, ao lado das publicações qualificadas e da distribuição das publicações entre o corpo docente dos Programas, indicando a valorização das patentes como forma de atuação individual e coletiva do Programa ao qual está vinculado o pesquisador no âmbito das suas atividades. Da mesma forma, cita-se trecho da avaliação dos quesitos relativos aos mestrados profissionais, o qual destaca a importância atribuída às patentes, em harmonia com as finalidades normativas (CAPES, 2017, p. 14):

> A Produção Intelectual (científica e tecnológica) foi o item com maior peso na avaliação dos programas, incluindo o número de publicações científicas qualificadas por NP, o número de patentes e de produtos tecnológicos por NP e a distribuição desta produção.

Assim, observa-se a importância da valoração da obtenção de patentes entre as atividades dos pesquisadores no âmbito universitário, bem como na avaliação dos Programas de Pós-Graduação, principais celeiros de novos pesquisadores, o que repercute no estímulo e incentivo ainda maior ao adequado tratamento da propriedade intelectual na universidade pública. Tal circunstância se torna relevante, já que, tratando-se a universidade de uma instituição pública, não buscará, em regra, a obtenção de lucros, podendo dispor da criação protegida de forma

gratuita. Assim, observa-se a necessidade de outras formas de incentivo aos atores, como o adequado reconhecimento intelectual da atividade inovadora independentemente dos recursos obtidos no seio universitário.

Por outro lado, no tocante ao remanescente dos recursos financeiros percebidos pelas universidades em decorrência da exploração da propriedade intelectual, segundo a previsão anterior do artigo 18, parágrafo único da Lei nº 10.973/2004 e do artigo 19, § 1º, do revogado Decreto nº 5.563/05, os valores deveriam ser aplicados, exclusivamente, em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

No ponto, embora o Decreto nº 9.283/2018 não tenha disciplinando o assunto e a Lei nº 13.243/2016 tenha modificado a redação do artigo 18 da Lei nº 10.973/2004, neste último dispositivo já há indicação no seu parágrafo único da captação, gestão e aplicação das receitas próprias da universidade em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Assim, tanto com base no atual artigo 18, parágrafo único, da Lei nº 10.973/2004, como pela redação histórica do mesmo dispositivo e do revogado artigo 19, §1º do Decreto nº 5.563/05, observa-se a indicação da aplicação dos recursos vinculada às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de forma a estimular ainda mais a atividade de desenvolvimento de novas tecnologias.

Na espécie, verifica-se que a UFSM, nos termos do art. 37 da Resolução nº 22/2016, estabelece a destinação de um terço para o NIT e um terço para o órgão a que pertença o criador, sem especificar, de maneira prévia, a destinação do recurso institucional (UFSM, 2016, p. 13). No mesmo sentido a diretriz da UNICAMP (2010, p. 4) e da UNIPAMPA (2012, p. 4). Já a FURG indica que o 1/3 remanescente após a destinação do 1/3 dos criadores e 1/3 da unidade, deverá ser aplicado ao desenvolvimento de Programas Institucionais, não se limitando à atividade voltada à inovação (FURG, 2014, p. 2). Ainda assim, como mencionado, sugere-se que os eventuais recursos redundantes destas atividades sejam destinados à inovação, e consequentemente, à obtenção de novos títulos de propriedade intelectual.

Cumpre registrar que a administração dos recursos financeiros obtidos no âmbito da Universidade, somado ao compartilhamento da participação devida ao pesquisador, a partir de uma análise sistemática da Lei de Inovação, deverá ser feita pela própria Instituição por meio do seu NIT. Entretanto, como já indicado, nota-se que a Lei nº 13.243/2016, modificando o artigo 18, parágrafo único, da Lei de Inovação, estabeleceu a possibilidade de que a gestão das receitas próprias da Universidade advindas dos ganhos econômicos previstos nos artigo 4º a 8º, 11 e 13 da Lei de Inovação, desde que previstos em contrato ou convênio e aplicados exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo

a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação, sejam delegados a fundações de apoio, as quais mantêm relacionamentos com as universidades públicas do país, com base no art. 1º da Lei nº 8.958/94. Além de buscar simplificação e celeridade nos processos de gestão, a alteração é vista como um avanço "na diminuição de insegurança jurídica sobre procedimentos para captação de recursos externos, além de um grande incentivo ao envolvimento de ICTs em atividades inovativas" (RAUEN, 2016, p. 26).

Ainda no tocante ao tratamento institucional dado às criações, relembra-se que as universidades realizam atividades e projetos de pesquisa em parcerias com instituições públicas e privadas, reguladas pelo Decreto nº 9.283/18 e devidamente estimuladas pela Lei de Inovação. Por conseguinte, buscando evitar conflitos e litígios futuros, torna-se obrigatória nos contratos, convênios, acordos e ajustes em que a universidade participa com o objetivo de pesquisa e desenvolvimento a inclusão de dispositivos e cláusulas regulamentadores dos direitos de propriedade intelectual para cada um dos envolvidos.

No particular, cumpre destacar importante conquista prática das universidades, consistente na negociação da titularidade da propriedade intelectual com uma das maiores empresas investidoras em pesquisa tecnológica no âmbito nacional, qual seja, a Petrobras. Isso porque, até 2013, tudo o que era desenvolvido em parcerias com universidades era inteiramente da Petrobras. Entretanto, após acordo realizado entre a Petrobras e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, três opções de titularidade passaram a ser possíveis: "80% (PETROBRAS) e 20% (universidades); 50% (PETROBRAS) e 50% (universidades); e 20% (PETROBRAS) e 80% (universidades)" (BUENO et al., 2017, p. 75).

Não se olvide que a necessidade de previsão acerca da titularidade da propriedade intelectual no âmbito universitário não é novidade, estando prevista desde 1998 por meio do artigo 9º da Portaria nº 322/98 do Ministério da Educação. Com efeito, este dispositivo já destacava que na celebração de instrumentos contratuais relativos a atividades que possam resultar em criação intelectual protegida, os órgãos e entidades vinculado ao MEC, como as universidades, deveriam estipular cláusulas de confidencialidade, a titularidade e a participação de cada criador na criação intelectual protegida. E tal obrigatoriedade foi reproduzida no art. 9º, §2º, da Lei da Inovação e no art. 3º, §4º, do Decreto nº 9.283/18, exigindo não apenas o desenvolvimento de redes de pesquisa tecnológica em parcerias, mas a previsão, em instrumento jurídico específico, da titularidade da propriedade intelectual e participação nos resultados da exploração das criações decorrentes da atividade em parcerias.

De forma a concretizar o mandamento, observa-se o exemplo da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, por meio da Resolução nº 03/2014, o qual determina a obrigatoriedade da regulação da propriedade intelectual em todos os seus ajustes (FURG, 2014, p. 01):

> Art. 3º Os convênios, acordos de cooperação e contratos firmados pela Universidade Federal do Rio Grande com seus parceiros, com o objetivo de desenvolvimento de pesquisa que possa resultar em criação a ser protegida, deverão obrigatoriamente conter cláusula reguladora da propriedade intelectual, de confidencialidade e de repartição dos benefícios.

Cumpre destacar que embora os dispositivos indiquem, como regra, a necessidade da definição prévia da propriedade industrial diante de pesquisas cuja contribuição de cada parte seja difícil de se prospectar, o novo §3º, do art. 9º da Lei da Inovação ameniza o mandamento em situação excepcional, permitindo a cessão posterior dos direitos de propriedade industrial da universidade ao parceiro privado, em face de compensação, que pode ser financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável.

E por fim, registra-se a importância de que nos ajustes prévios acerca da titularidade da propriedade intelectual seja considerada as restrições financeiras das universidades na proteção e manutenção destes título, sugerindo-se, por exemplo, que "as despesas com a proteção internacional seja de responsabilidade do parceiro do setor privado, respeitando sempre a cotitularidade" (CARVALHO, 2015, p. 137).

CONCLUSÕES

O trabalho buscou identificar, abordar e sistematizar algumas boas práticas das universidades públicas para a proteção da propriedade intelectual, no intuito de contribuir com o fortalecimento da proteção dos bens intangíveis nestas instituições, iniciando-se pelo tratamento dispensado às atividades de pesquisa e desenvolvimento.

No ponto, com relação à publicação de trabalhos, em que pese a publicação científica consista em um dos principais mecanismos de avaliação da produção científica das Universidades, verificou-se que a divulgação destes trabalhos pode afetar a proteção legal, além de dificultar a interação com os agentes privados, atraídos pela segurança e obtenção do título de propriedade. Ademais, ao contrário da tradicional livre difusão do conhecimento consolidado nestas instituições, constatou-se que há no contexto nacional dispositivos que determinam o sigilo dos envolvidos, consagrando o princípio de confidencialidade, na busca de se resguardar a novidade. Visando enfrentar esta circunstância, mencionou-se a atuação da UFPel, a qual estabeleceu o processo de notificação de invenção, reforçando o dever de sigilo

de seus pesquisadores, aos quais recai o dever de procurar e comunicar o NIT das atividades potencialmente apropriáveis.

No tocante às monografias, dissertações e teses, constatou-se novamente a necessária preocupação com o requisito novidade, do que decorre, além da sensibilização e participação efetiva dos pesquisadores, já que diante de mandamentos que passam a exigir a confidencialidade das informações, a imprescindibilidade da atuação do NIT para que se assegure o direito de proteção, sem ofender o requisito legal. Ademais, verificou-se a possibilidade de coexistência harmônica entre o sigilo até a efetiva proteção, com a posterior publicação, registrando-se a regulamentação realizada pela UFSM, a qual estabeleceu o procedimento para defesa de dissertações ou teses de forma sigilosa.

Além disso, destacou-se que embora haja o prestígio na universidade pela busca de informações em revistas e periódicos, há a necessidade de se valorizar os bancos de patentes. Identificou-se que neste caso, além do acesso à informação atual, a utilização de bancos de patentes evita o investimento de tempo e recursos em pesquisas de tecnologias já desenvolvidas. Ademais, respectivo elemento, aumenta a atratividade do eventual parceiro privado, não apenas pela redução do risco no investimento em algo já protegido, como em razão da informação obtida e direcionada a demandas que atendam ao mercado. Destacou-se a existência de importantes bancos de patentes gratuitos e da relevância do NIT no acompanhamento e assessoria nesta atividade.

Com relação aos NITs, constatou-se a importância da capacitação e qualificação dos núcleos para obtenção dos resultados inovadores pretendidos pelo legislador, além da atratividade do investimento pela iniciativa privada. Mencionou-se a importância da sua estruturação, a qual poderá contar com docentes e servidores administrativos das instituições, além do suporte jurídico de suas próprias Procuradorias. Como alternativa para ausência de pessoal e de recursos financeiros, tendo como base pesquisa de doutorado que indica a possibilidade de ociosidade de estruturas individuais em cada universidade, em contraste ao crescimento número de núcleos no país, sugeriu-se a estruturação do NIT em redes ou de forma associada entre universidades para otimização de recursos.

Ademais, constatou-se a obrigatoriedade da associação dos dispositivos legais a ações de formação de alunos e servidores sob responsabilidade das universidades, sem distinção de área científica. Assim, identificou-se a pertinência do ensino relacionado à propriedade industrial de maneira interdisciplinar, e não apenas em unidades jurídicas, facultando o conhecimento dos envolvidos acerca dos dispositivos legais. E no ponto, destacou-se a iniciativa da Diretoria de

Avaliação da CAPES na área de Biotecnologia, a qual no último relatório de avaliação dos Programas de Pós-Graduação do Brasil, considerou, de forma destacada, a presença de disciplinas de Patente e Propriedade Intelectual como critério de excelência dos cursos.

Ao se abordar o tratamento institucional às criações, verificou-se a necessidade de criteriosa avaliação no efetivo interesse da instituição na proteção, sob pena de responsabilidade das instituições, facultando-se a cessão ao próprio inventor dos direitos sobre a propriedade, mencionando-se a regulação da UFSM e da UNIPAMPA que passaram a demandar a análise de viabilidade da proteção. Ademais, registrou-se que, em regra, a titularidade do trabalho desenvolvido por meio de pesquisa pertence à própria Universidade, seja em razão dos pesquisadores públicos, na sua maioria professores das universidades, dos recursos públicos utilizados, ou ainda da atividade pública desempenhada no âmbito universitário. Além das previsões dadas pela UFSC, pela UFRGS e pela FURG acerca de sua titularidade, anotou-se a exceção do programa de computador, indicando as previsões da UFSC, UFPEL e UNICAMP.

Além disso, observou-se que, embora a titularidade seja da instituição pública, os textos normativos asseguram ao colaborador o compartilhamento nos ganhos econômicos, a partir do disposto no art. 93 da Lei nº 9.279/96, no Decreto nº 2.553/98, na Portaria nº 322/98 do MEC e no artigo 13 da Lei de Inovação. Ademais, verificou-se que embora a legislação estabeleça um mínimo de 5% e um máximo de 1/3 dos ganhos a serem destinados aos criadores, há uma aparente preferência das instituições em estabelecer, previamente, a retribuição do criador no máximo legal, citando-se a posição da UNICAMP, da UFSM e da UNIPAMPA.

Além disso, verificou-se que o estímulo econômico não deve ser exclusivo, sobretudo pela ausência do intuito lucrativo das universidades, sugerindo-se medidas de valorização da produção de patentes no âmbito intelectual e acadêmico nas atividades dos servidores das universidades públicas. E no ponto, identificou-se a valorização das patentes entre as atividades dos docentes e da qualidade dos programas de Pós-Graduação dada pela Comissão de avaliação da área de Biotecnologia da CAPES.

Em arremate, constatou-se a necessidade de cláusulas em instrumentos específicos que tratem da propriedade intelectual em qualquer contrato, convênio ou ajuste com entidades públicas e privadas, seja para o atendimento das exigências legais ou para evitar futuros litígios, citando-se a regulamentação da FURG. Destacou-se, ainda, a possibilidade excepcional de cessão posterior dos direitos de propriedade industrial ao parceiro privado, mediante compensação, bem como a preocupação com as restrições das universidades acerca das despesas para manutenção do título, sugerindo-se a negociação com o parceiro privado.

Assim, destacando-se a importância das medidas já adotadas por algumas instituições, em prestígio ao novo cenário normativo, observa-se a relevância de medidas que visem não apenas a aclimatação do cenário nacional, mas também o atendimento às finalidades normativas e o fortalecimento da valorização da propriedade intelectual na universidade pública.

REFERÊNCIAS

ALVES, Patrícia Ferreira; GAVA, Rodrigo; DORNELAS, Lucas Gonçalves; GARCIA, Marcelo de Oliveira; ALVES, Flávia Ferreira. Caracterização de apoios estaduais às redes de propriedade intelectual no Brasil. **Cadernos de Prospecção.** Salvador, v. 8, n. 4, p. 627-637, out./dez. 2015.

BARBOSA, Denis Borges. **Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias após a Emenda Constitucional nº 85 (2015)**. 2015. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/inovacao/direito_ao_desenvolvimento_2015.pdf. Acesso em: 21/08/2017.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª Edição. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris. 2003.

BOCCHINO, Leslie de Oliveira [et al]. Publicações da Escola da AGU: **Propriedade Intelectual – conceitos e procedimentos**. Brasília: Advocacia-Geral da União, 2010.

BORTOLINI, Heron Vinícius; CÁRIO, Silvio Antônio Ferraz; CONSTANTE, Jonas Mendes; LEMOS, Dannyela da Cunha. **Análise da Implementação e Operação dos Núcleos de Inovação Tecnológica (Nits) no Brasil**: Estrutura, Gestão e Relação com o Setor Produtivo. VIII EGEPE, Goiânia, março de 2014. Disponível em: http://www.egepe.org.br/anais/tema01/129.pdf. Acesso em 27/12/2019.

BUENO, Carolina da Silveira et. al. Rede de cooperação tecnológica da Petrobras e universidades e das suas áreas de tecnologia: panorama atual e perspectivas. **Revista Iniciativa Econômica**. Araraquara, v. 3, n. 2, jul./dez. 2017.

CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Diretoria de Avaliação. **Relatório de Avaliação 2013-2016**. Quadrienal 2017. Biotecnologia. 2017. Disponível em: http://avaliacaoquadrienal.capes.gov.br/resultado-da-avaliacao-quadrienal-2017-2. Acesso em 09/06/2019.

CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Diretoria de Avaliação. Área de Biotecnologia. **Comunicado nº 001/2012** – Área de Biotecnologia. Atualização do WebQualis da Área. 2012. Disponível em:

https://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/Qualis_-_Biotecnologia.pdf. Acesso em 09/07/2019.

CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Portal de Periódicos. **Derwent Innovations Index**. 2008. Disponível em: https://www .periodicos.capes.gov.br/images/documents/DII_qrc_port_dec08.pdf. Acesso em 10/12/2019.

CARVALHO, Pedro Emerson de. Titularidade e exploração de resultados: aspectos importantes que devem ser considerados. In: Org. PIMENTEL, Luiz Otávio. **Manual Básico de Acordos de Parceria de PD&I: aspectos jurídicos**. Porto Alegre: EDIPUCRS, p. 136-137. 2010.

CNPq. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. **Propriedade Intelectual. RN-034/2014**. 2014. Disponível em: http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2118692. Acesso em 10/05/2019.

CROSS, Di; THOMSON, Simon; SIBCLAIR, Alexandra. **Research in Brazil: A report for CAPES by Clarivate Analytics**. Clarivate Analytics, 2018. Disponível em: https://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/17012018-CAPES-InCitesReport-Final.pdf. Acesso em 25/05/2018.

FURG. Universidade Federal do Rio Grande. **Resolução nº 003/2014 do Conselho Universitário**. 2014. 2 p. Disponível em: https://propesp.furg.br/images/arquivos_propesp/Resolucao_n_03_2014.pdf. Acesso em 03/06/2019.

GARNICA, Leonardo Augusto; TORKOMIAN, Ana Lúcia Vitale. Gestão de tecnologia em universidades: uma análise do patenteamento e dos fatores de dificuldade e de apoio à transferência de tecnologia no Estado de São Paulo. **Gestão e Produção**. São Carlos, v. 16, n. 4, p. 624-638, out./dez. 2009.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Indicadores de Propriedade Industrial 2018**. Rio de Janeiro, 2018a. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/indicadores-de-propriedade-industrial-2018_versao_portal.pdf. Acesso em 10/02/2019.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Indicadores de Propriedade Industrial 2017**. Rio de Janeiro, 2017a. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/indicadores-de-propriedade -industrial-2017_versao_portal.pdf. Acesso em 10/08/2018.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. **Relatório de Atividades 2018**. 2018b. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/relatorios-de-atividades. Acesso em 10/03/2019.

NAZARENO, Claudio. As mudanças promovidas pela lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação) e seus impactos no setor. **Câmara dos Deputados, Consultoria Executiva**. Brasília, estudo técnico, p. 1-17, jun. 2016.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e universidade: aspectos legais**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005. 182 p.

QUERIDO, A. L. S. **Destino das patentes das universidades brasileiras e mapeamento das atividades dos Núcleos de Inovação Tecnológica**. Rio de Janeiro, 2011. 147p. Tese (Doutorado em Biotecnologia Vegetal) – Centro de Ciências da Saúde – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: /http://objdig.ufrj.br/50/teses/d/CCS_D_AndreLuizDeSouzaQuerido.pdf. Acesso em: 07/07/19.

RAUEN, Cristiane Vianna. O Novo Marco Legal da Inovação no Brasil: O que muda na relação ICT-empresa?. **Radar: tecnologia, produção e comércio exterior**. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília, nº 43, p. 21-35, fev. 2016.

UFRJ. Universidade Federal do Rio de Janeiro. **Resolução CEPG nº 01/2011**. 2011. 6 p. Disponível em: http://www.pr2.ufrj.br/public/suporte/pr2/cepg/resolucaoCEPG/2011_01.pdf. Acesso em 20/12/2019.

UFPEL. Universidade Federal de Pelotas. **Resolução nº 033/2018 do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.** 2018. 10 p. Disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/cit/files/2018/11/SEI_Resolu%C3%A7%C3%A3o-33.2018.pdf. Acesso em 04/07/2019.

UFRGS. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Secretaria de desenvolvimento tecnológico. Escritório de interação e transferência de tecnologia. **A gestão da propriedade intelectual da UFRGS/Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico**. EITT – Porto Alegre: UFRGS, 2003. 89 p.

UFSM. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. **Orientações sobre procedimentos às defesas de dissertações ou teses e para o exame de qualificação**. 2018. Disponível em: http://coral.ufsm.br/prpgp/images/fomularios-diversos/arq_Teses_e_Dissertacoes_com_Conteudo_Sigiloso_22.doc. Acesso em 10 de maio de 2018.

UFSM. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. **Resolução nº 022/2016**. 2016. 13 p. Disponível em: http://w3.ufsm.br/agittec/images/Resolucao/2016-Resolucao_022.pdf. Acesso em 10/05/2019.

UNICAMP. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. **Anexo I da Deliberação CONSU-A-016/2010**, de 30/11/2010. 2010. 5 p. Disponível em: https://www.pg.unicamp.br/uploads/anexos/anexo_con-16-2010.pdf. Acesso em 10/05/2019.

UNIPAMPA. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA. **Resolução nº 49**, de 27 de setembro de 2012. 2012. 5 p. Disponível em: https://sites.unipampa.edu.br/nit/documentos/. Acesso em 10/05/2019.

VEIGA, Daniela Francescato; FERREIRA, Lydia Masaico. Desenvolvimento de métricas para patentes. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**. Rio de Janeiro, V. 42, supl. 1, p. 34-36. 2015.