OS DESAFIOS DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA UNIVERSIDADE PÚBLICA

THE CHALLENGES OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION IN THE PUBLIC UNIVERSITY

LOS DESAFÍOS DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Rodrigo Meireles Ortiz¹

RECEBIDO 30/06/2018 APROVADO 01/07/2018 PUBLICADO 06/07/2018

Editor Responsável: Carla Caldas

Método de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN: 2316-8080 DOI:10.16928

RESUMO:

O presente trabalho pretende analisar a proteção da propriedade intelectual na Universidade Pública, bem como identificar aspectos relevantes quanto ao seu tratamento no âmbito destas Instituições. Isso pois, estudos técnicos revelam que, no Brasil, as Universidades Públicas detêm a predominância da pesquisa tecnológica, financiada na sua maioria com recursos públicos, representando um importante espaço inovador, e tornando o Estado o principal financiador e incentivador de novas tecnologias, o que impõem um novo olhar do sistema de proteção intelectual no país. O surgimento da Lei de inovação (Lei nº. 10.973/2004), da Emenda Constitucional da Inovação (EC nº 85/2015) e do Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243/16), incentivando ainda mais o desenvolvimento de tecnologias, e consequentemente de títulos de propriedade intelectual, exige um repensar das relações Universidade, empresa e sociedade, a partir de um novo paradigma tecnológico e normativo, o que, por consequência, suscita desafios quanto ao tratamento da propriedade intangível no âmbito universitário.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Intelectual. Universidade Pública. Pesquisa. Inovação.

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.

ABSTRACT:

The present work intends to analyze the protection of intellectual property in the Public University, as well as to identify relevant aspects regarding its treatment in the scope of these Institutions. This because, technical studies show that, in Brazil, Public Universities have the predominance of technological research, financed mostly with public resources, representing an important innovative space, and making the State the main financier and incentive of new technologies, which impose a new look at the system of intellectual protection in the country. The emergence of the Innovation Law (Law n° 10.973/2004), the Constitutional Amendment of Innovation (EC n° 85/2015) and the New Legal Framework for Science, Technology and Innovation (Law n° 13.243/16), further encouraging the development of technologies, and consequently of intellectual property titles, requires a rethinking of the relations University, company and society, from a new technological and normative paradigm, which, consequently, raises challenges regarding the treatment of the intangible property in the university scope.

KEYWORDS: Intellectual Property. Public University. Research. Innovation.

RESUMEN:

El presente trabajo pretende analizar la protección de la propiedad intelectual en la Universidad Pública, así como identificar aspectos relevantes en cuanto a su tratamiento en el ámbito de estas Instituciones. Eso porque, estudios técnicos revelan que, en Brasil, las Universidades Públicas detienen la predominancia de la investigación tecnológica, financiada en su mayoría con recursos públicos, representando un importante espacio innovador, y haciendo del Estado el principal financiador y incentivador de nuevas tecnologías, lo que imponen una nueva mirada del sistema de protección intelectual en el país. En el marco de la Ley de Innovación (Ley nº 10.973 / 2004), de la Enmienda Constitucional de la Innovación (EC nº 85/2015) y del Nuevo Marco Legal de la Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley nº 13.243 / 16), incentivando aún más el desarrollo de tecnologías, y consecuentemente de títulos de propiedad intelectual, exige un repensar de las relaciones Universidad, empresa y sociedad, a partir de un nuevo paradigma tecnológico y normativo, lo que, por consiguiente, suscita desafíos en cuanto al tratamiento de la propiedad intangible en el ámbito universitario.

PALABRAS CLAVE: Propiedad Intelectual. Universidad Pública. Investigación. Innovación.

INTRODUÇÃO

O Brasil, a partir da década de 90, conseguiu ultrapassar o horizonte de 1% do volume total de artigos científicos publicados no mundo (Buys, 2002). Este índice, mesmo considerado pequeno se comparado a países como Estados Unidos ou Inglaterra, evidencia uma tendência apontada por recentes diagnósticos do setor brasileiro de ciência e tecnologia, qual seja, o aumento da pesquisa e, consequentemente, da produção científica em nosso país.

Contudo, os mesmos dados denunciam uma deficiência que começa a ser atacada por políticas públicas: a reduzida quantidade de patentes. Em linhas gerais, pode-se dizer que o país publica resultados de pesquisas em significativas quantidades e em revistas de impacto, mas deixa a desejar no momento de transformar o conhecimento em inovações tecnológicas.

Além disso, estimativas técnicas revelam que, no Brasil, atualmente a quase totalidade da pesquisa científica é realizada nas Universidades Públicas, tornando o Estado o principal incentivador e financiador da ciência no país. De fato, o estudo técnico denominado "Pesquisa no Brasil - Um relatório para a CAPES", realizado pela empresa norte-americana Clarivate Analytics, indica que a produção científica brasileira é feita quase exclusivamente dentro das instituições públicas de ensino (Cross et al, 2018). Soma-se a isso, os dados do Ministério da Ciência, Tecnologia Inovação e Comunicações que demonstram o significativo dispêndio nacional em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no ano de 2015 de R\$ 76,5 bilhões (MCTIC, 2017).

Dessa forma, a relação que se estabelece entre a Universidade e a sociedade, a partir de um novo paradigma tecnológico, requer o estabelecimento de políticas institucionais sobre a propriedade intelectual dos resultados de pesquisa realizados pelas Universidades Públicas.

Com o advento da Lei nº 10.973/2004, dispondo sobre a inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e tendo entre seus sujeitos as Universidades Públicas, temos um novo tratamento político quanto à propriedade intelectual dentro das Instituições Federais de Ensino e Pesquisa. Uma série de estímulos, bem como de exigências às referidas Instituições, denotam uma preocupação com a propriedade intelectual na Universidade Pública e demonstram um tratamento mais atento e responsável com o patrimônio público intangível gerado nessa Instituição.

A recente Emenda Constitucional nº 85/2015 e a Lei nº 13.243/2016, denominada de Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), fortaleceram o incentivo à criação de

ambientes inovadores no país e a consequente necessidade de proteção da propriedade intelectual fruto deste trabalho de pesquisa estimulado pelo Estado.

Assim, o presente artigo pretende analisar a proteção da propriedade intelectual na Universidade Pública, bem como identificar aspectos relevantes quanto ao seu tratamento no âmbito destas Instituições, tendo em vista não só a Lei da Inovação que incentiva o desenvolvimento de tecnologias na Universidade Pública através de uma série de estímulos e exigências a essas instituições, como também o investimento de recursos públicos destinados à atividade de pesquisa nestas Instituições o que, aliado as suas funções essenciais, isto é, ao ensino e a extensão, as tornam o maior potencial inovador do país e, consequentemente, um dos principais sujeitos do sistema de proteção da propriedade intelectual.

1. A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA UNIVERSIDADE PÚBLICA

O cuidado com o tratamento da proteção da propriedade intelectual no ambiente universitário está inserido em um contexto de maior valorização internacional dos ativos intangíveis, os quais passaram a se constituir em um dos instrumentos reguladores das negociações no comércio e na indústria, nacional e internacional, estimulando a pesquisa e o desenvolvimento, e possibilitando à sociedade o repasse dos benefícios decorrentes das inovações tecnológicas desenvolvidas.

No contexto internacional, merece destaque o papel dos Estados Unidos, desempenhado através do *Bayh-DoleAct*, aprovado em dezembro de 1980, permitindo o depósito de patentes desenvolvidas por Universidades, oriundas de projetos financiados por fonte governamental.

Com efeito, por meio desta legislação, foi implementada uma política federal de propriedade intelectual que permitiu às universidades, institutos de pesquisa e pequenas empresas obter a titularidade de patentes de invenções derivadas de pesquisas financiadas com recursos públicos federais e facultou às instituições beneficiárias desses recursos a transferência da tecnologia para terceiros. (Chamas; Scholze, 2000, p. 86)

Analisando o impacto econômico da legislação a partir dos dados da *Association of University Technology Managers* (AUTM), verificou-se que a taxa de patenteamento nas universidades aumentou consideravelmente desde a implantação do *Bayh-Dole Act*. O estudo da AUTM nas 130 principais universidades americanas identificou a existência de 9.300 licenças ativas de comercialização de patentes, gerando royalties anuais de 300 milhões de dólares. Apontou o estudo que, a partir do desconto de 20% de despesas (taxas, anuidades de patentes, entre outros), o valor líquido rateado entre as instituições de pesquisa e os PIDCC, Aracaju, Ano VI, Volume 12 nº 02, p.104 a 119, Jun/2018 | www.pidcc.com.br

pesquisadores era da ordem de 240 milhões de dólares, ou, em média, de 26 mil dólares por patente. Nos Estados Unidos, em regra, o rateio adotado pelas universidades era de um terço para a universidade, um terço para o departamento onde se deu o invento, e um terço para o pesquisador equipe ou inventor individual. Consequentemente, naquele momento, a premiação do pesquisador já correspondia a oito mil dólares ano e analisando-se as dez universidades mais produtivas, a retribuição média anual por patente subiu para 60 mil dólares e a participação da equipe de pesquisa para 20 mil dólares anuais (Chamas; Scholze, 2000, p. 86).

No Brasil, conforme ensinam Pimentel e Barral (2006, p. 16), "tivemos oito constituições federais, e somente a promulgada no governo Vargas, de 1937, não incluiu expressamente os privilégios industriais entre as garantias aos direitos individuais".

Contudo, no seio universitário, o tema propriedade intelectual despertou um maior interesse apenas a partir da revisão do ordenamento jurídico sobre propriedade intelectual ocorrida na década de 90, com a conclusão e aprovação da criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do Acordo dos Aspectos Relativos ao Comércio dos Direitos de Propriedade Intelectual – TRIPS, ambos no âmbito do Acordo Geral de Tarifas Alfandegárias e Comércio (GATT) em 1994. Em atendimento ao acordo TRIPS, o qual passou a exigir dos países signatários o comprometimento com padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual, foi promulgada, no país, a Lei nº 9.279/1996. E ao regular os artigos 75 e 88 a 93 da Lei nº 9.279/1996, o Decreto nº 2.553/98 introduziu uma nova concepção sobre a importância do tratamento da propriedade intelectual dentro da Universidade.

Isso porque o Decreto estipulava ao servidor da Administração Pública direta, indireta e fundacional, que desenvolvesse invenção, aperfeiçoamento ou modelo de utilidade e desenho industrial, a garantia, a título de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, de premiação de parcela do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro, no limite de um terço do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro. Com base no Decreto nº 2.553/98, o Ministério da Educação elaborou a Portaria nº 322/98, disciplinando a implantação do mecanismo de premiação em seus respectivos órgãos e entidades vinculadas, ou seja, entre eles, as Universidades Públicas.

Dessa forma, para implementar esta regulamentação, as Universidades passaram a estabelecer políticas institucionais relacionadas ao tema. Associado a isso, buscaram também realizar um trabalho de sensibilização de seus pesquisadores sobre a importância da proteção da propriedade intelectual, bem como adequaram suas estruturas administrativas,

implementando procedimentos para proteção e comercialização dos resultados de pesquisa (UFRGS, 2003, p. 21). Assim, as Universidades criaram, de acordo com suas peculiaridades, instrumentos para proteção e administração de sua propriedade intelectual, e formas de incentivo para o seu tratamento responsável.

O que estabelece um novo marco no tratamento das Universidades Públicas com a propriedade intelectual é o advento da Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004), atualmente regulada pelo Decreto nº 9.283/2018, definindo medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País, nos moldes dos artigos 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A, da Constituição Federal, criando um dever genérico de proteção para a produção de conhecimentos no Brasil (Barbosa, 2007, p. 49).

O estímulo essencial da Lei consiste na criação de ambientes inovadores, trazendo como um de seus protagonistas as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT). No ponto, a própria Lei define como ICT as instituições públicas que contemplem entre suas atividades a execução de atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico, que são, na sua maioria, as Universidades Públicas. Em síntese, verifica-se que a Lei nº 10.973/2004 traz uma proposta que combina parcerias entre público e privado, buscando promover uma maior facilidade em alcançar objetivos que antes seriam mais complexos caso estas esferas estivessem absolutamente separadas (Rezende et al, 2005, p.2).

Este modelo de aproximação e cooperação estabelecido entre o setor público e o setor privado se encontra em sintonia com a teoria da tripla hélice desenvolvida por Henry Etzkovitz (2009) na década de 90, sendo hoje uma das metáforas mais aceitas como modelo de inovação tecnológica sustentável. Respectivo modelo observou os mais importantes polos e parques tecnológicos do mundo, como, por exemplo, o Massachusetts Institute Technology (MIT), concluindo que uma maior taxa de desenvolvimento tecnológico só é possível a partir da parceria entre governo, empresas e universidades.

Além do protagonismo universitário e do modelo internacional adotados pela legislação nacional, o Decreto nº 9.283/2018, regulando o artigo 17 da Lei de Inovação, estabeleceu, em seu artigo 17, o dever das Universidades em informar ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, anualmente, a política de propriedade intelectual da instituição, às criações desenvolvidas no âmbito da instituição, às proteções requeridas e concedidas e os contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia firmados, em uma clara preocupação política com o uso e o tratamento com a propriedade intelectual desenvolvida pelas universidades.

Dessa forma, exige-se que as Instituições discutam e definam suas políticas quanto ao tratamento e a proteção da propriedade intangível desenvolvida, trazendo para o âmbito interno a necessidade do debate.

Salienta-se também, em uma clara intenção de fomentar a análise interna quanto à propriedade intelectual e evitar futuras discussões de ordem patrimonial no âmbito universitário, o preceito do art. 13 do mesmo diploma legal, que reforça a previsão do então Decreto nº 2.553/98, assegurando ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes 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 inventor, obtentor ou autor. No ponto, anotase que a Lei 10.973/2004 definiu como ganho econômico, em seu artigo 13, §2°, I e II, toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual e os custos de produção da Universidade.

Outra inovação da Lei nº 10.973/2004 consistiu na previsão da figura do Núcleo de Inovação Tecnológica. O referido diploma legal estabeleceu em seu artigo 16, entre outras coisas, o dever das Universidades em dispor de um núcleo de inovação tecnológica (denominado NIT), próprio ou em associação com outras Universidades, com a finalidade resumida de gerir sua política de inovação. Assim, devem as universidades, seja através da criação ou de associação, dispor de uma estrutura capaz de atender as competências previstas em lei, que são, entre outras: o zelo pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações; a promoção da proteção das criações desenvolvidas na instituição; a manifestação quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual; o acompanhamento do processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição.

Em síntese, o NIT tem a obrigação genérica de gerir o desenvolvimento de tecnologias das Universidades, acompanhando a produção e divulgação de pesquisas relacionadas à inovação, identificando os bens passíveis de proteção, acompanhando e executando os procedimentos de obtenção da proteção e conduzindo o processo de defesa da titularidade destes bens. O inciso III, do artigo 16 da Lei nº 10.973/2004, estabelece ainda a legitimidade do órgão para avaliar a adoção de invenção independente, feita por pesquisador individual.

Para além da atribuição expressa acerca da proteção da propriedade intelectual, fica implícita a obrigação do NIT no tocante à educação e promoção da propriedade intelectual entre

dirigentes, pesquisadores, alunos e servidores das Universidades Públicas, os quais serão as pessoas diretamente e diariamente envolvidas no tratamento da matéria, de maneira a fomentar neste ambiente a cultura inovadora e de proteção da propriedade intelectual (Bonacelli et al, 2016, p. 129).

Ressalta-se, ainda, o artigo 26 da Lei nº 10.973/2004, o qual exige das Universidades a associação, obrigatória, da aplicação do disposto em toda a Lei de Inovação, a qual visa o alcance da autonomia tecnológica do país e o desenvolvimento industrial, a ações de formação de recursos humanos sob sua responsabilidade. Ou seja, de forma imperativa e paradigmática, a Lei estabelece a obrigatoriedade das Universidades em associar todo o conteúdo legal às atividades de formação de seus alunos e servidores.

Buscando destacar ainda mais a importância do assunto e afastar qualquer dúvida sobre o interesse do Estado na matéria, o Constituinte Reformador incluiu, por meio da Emenda Constitucional nº 85/2015, a inovação entre os temas da ordem constitucional social, constitucionalizando seu conteúdo e trazendo novos elementos para a criação de ambientes inovadores.

Em consequência, restou necessário atualizar o conteúdo da Lei de Inovação à luz do novo texto Constitucional, razão pela qual foi editada a Lei nº 13.243/2016, estimulando ainda mais à tecnologia e a inovação no país, trazendo novos elementos para a criação de ambientes inovadores nos quais estão inseridas, sobretudo, as Universidades Públicas

Em síntese, a nova ordem constitucional, inaugurada pela Emenda Constitucional nº 85/2015, a Lei da Inovação, Lei nº 10.973/2004, e o Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, Lei nº 13.243/2016, além de incentivarem criações inovadoras, impõem a proteção da propriedade intelectual fruto deste trabalho de pesquisa estimulado pelo Estado

Dessa forma, observa-se a importância do tratamento da propriedade intelectual na Universidade Pública, a qual deverá ser objeto de debate institucional e social para não só atender a particularidade, característica e interesse de cada Instituição, mas sobretudo atingir aos fins exigidos e perseguidos pela legislação nacional.

2. ASPECTOS RELEVANTES QUANTO AO TRATAMENTO E A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Inserindo-se as Universidades Públicas no âmbito do sistema de proteção da propriedade intelectual nacional como protagonista, e dado o novo tratamento político e jurídico na busca pela inovação, cumpre identificar algumas particularidades e elementos relacionados ao tratamento deste bem intangível no seio destas instituições.

Neste trabalho são abordadas seis variáveis, fruto do início desta pesquisa e, até então, consideradas relevantes para a contribuição da discussão do assunto, sobretudo pelos atores envolvidos na pesquisa tecnológica no âmbito universitário, de forma a fomentar o debate e contribuir para o fortalecimento da proteção da propriedade intelectual nas Universidades Públicas.

2.1. A Titularidade da Criação

A Lei nº 9.279/96, em seu art. 88, dispõe que a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta natureza dos serviços para os quais o empregado foi contratado.

Sustentada neste dispositivo, algumas universidades em seu âmbito interno estabeleceram o que seria de sua titularidade. Cita-se, como exemplo, o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a qual 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).

Nesse mesmo sentido, define-se como propriedade da Universidade 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).

Já o Direito Autoral, porém, pertence única e exclusivamente ao autor. Entretanto, pode o autor ceder os direitos patrimoniais sobre a obra, permitindo a sua exploração pela universidade, seja a título gratuito ou oneroso. Nesta ordem de ideias, tendo como base a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 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 (Pimentel, 2005, p. 37).

A exceção dessa titularidade consiste nos programas de computador que, embora pertençam ao grupo dos direitos autorais, no que concerne à titularidade, identificam-se com a propriedade industrial. Isso porque, consoante o artigo 4º da Lei 9.609/98, a qual regula os programas de computador, verifica-se que estes direitos deverão pertencer exclusivamente ao

empregador, contratante de serviços ou órgão público, sobretudo quando desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.

2.2. A Avaliação da inovação

Além da análise da titularidade acima abordada, outro aspecto relevante no tratamento da propriedade intelectual consiste na verificação do interesse da Universidade na proteção do invento. Na espécie, identifica-se a dificuldade na proteção de toda e qualquer invenção ou inovação obtida por estas Instituições.

Com efeito, além da necessidade do efetivo impacto da tecnologia, sobretudo de forma a atingir os interesses fomentados pelo Estado, a proteção da propriedade intelectual exige um desembolso de meios e recursos significativos, tanto para sua obtenção como para a manutenção deste privilégio, exigindo um tratamento responsável na utilização do sistema de proteção. Consequentemente, nem toda a invenção e inovação desenvolvida na Universidade será objeto de proteção, devendo-se privilegiar o desenvolvimento tecnológico e social.

Assim, devem as Universidades, sob pena de responsabilidade, fazer uma avaliação sobre o interesse na proteção da invenção que, teoricamente, seria de sua titularidade.

Respectiva tarefa de avaliação, nos termos do artigo 16, IV, da Lei 10.973/2004, encontrase entre as atribuições do Núcleo de Inovação Tecnológica, o qual poderá se utilizar de profissionais da própria Instituição ou de consultores externos para definir o efetivo interesse na proteção pela Universidade.

Note-se que, caso não haja o interesse da Instituição na proteção, com base no artigo 11 da Lei de Inovação e 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, nos termos da legislação pertinente.

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 (§2º, art. 13, do Decreto nº 9.283/2018).

2.3. O Compartilhamento dos Ganhos Econômicos

Com base no 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, é assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes 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.

Já com relação ao restante dos recursos financeiros percebidos pelas Universidades resultantes da exploração de sua propriedade intelectual, conforme redação 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. A Lei nº 13.243/2016 reformulou a redação do artigo 18 da Lei 10.973/2004. Já o Decreto nº 9.283/2018 não disciplinou o assunto. De qualquer sorte, tanto a interpretação literal do atual artigo 18, parágrafo único, da Lei nº 10.973/2004, como a interpretação histórica do antigo artigo 18, parágrafo único da Lei nº 10.973/2004 e artigo 19, §1º do Decreto nº 5.563/05, sugerem a aplicação dos recursos vinculada às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

A gestão dos recursos percebidos, dentro da Universidade, bem como a distribuição do prêmio devido ao pesquisador inventor, a partir de uma análise sistemática da Lei de Inovação, deverá ser feita pela própria Instituição, sobretudo através do seu NIT. Contudo, frisa-se que a Lei 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 sejam delegados a fundações de apoio, 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.

2.4. A Publicação de Trabalhos Científicos

Uma das formas consolidadas para avaliação da produção cientifica das Universidades consiste na publicação de trabalhos científicos. Contudo, quando se trata de propriedade intelectual, cumpre salientar que as respectivas publicações podem afetar a proteção da invenção.

Isso pois, para a concessão da patente, a Lei nº 9.279/96 exige no seu artigo 8º o atendimento dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Especificamente com relação ao requisito novidade, este é considerado pela Lei como aquilo que não está compreendido no estado na técnica, ou seja, acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (art. 11, caput e §1°, da Lei n° 9.279/96).

Consequentemente, note-se que há um aparente paradoxo. Embora exista o fomento da publicação científica no seio Universitário, esta mesma publicação pode inviabilizar a proteção da propriedade intelectual já que, no momento da publicação, elimina-se o requisito novidade.

Excepcionalmente, no Brasil, o artigo 12 da Lei nº. 9279/96 não considera como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente. Assim, verifica-se a possibilidade de proteção até 12 meses após a publicação, utilizando-se deste instituto denominado período de graça.

Entretanto, os riscos para a proteção consistem no fato de que a maioria dos países estrangeiros não possui tal dispositivo contemplado por suas legislações e assim, uma vez mais se verifica que uma publicação pode tornar inviável a proteção no exterior por ofender o requisito novidade (Barbosa, 2003, p. 330).

No particular, embora possam parecer excludentes, isto é, a publicação e a proteção, respectivo conflito é aparente. Isso pois estes procedimentos podem ser complementares, já que se pode proteger o resultado de uma pesquisa e, posteriormente, divulgá-lo.

Assim, devem os pesquisadores, antes de publicar um resultado de pesquisa potencialmente patenteável, procurar o Núcleo de Inovação Tecnológica de sua Universidade, para que este tome as medidas necessárias a garantir o privilégio e os direitos assegurados pelo sistema de proteção da propriedade industrial.

2.5 Monografias, Dissertações e Teses

Ainda no tocante à preocupação do requisito novidade analisado no subitem anterior, verifica-se a necessidade do cuidado com algumas monografias, teses e dissertações que sejam potencialmente patenteáveis. Isso em decorrência da exigência da defesa pública de monografias, dissertações e teses, como requisito parcial para obtenção dos títulos de graduação, mestre e doutor.

Dessa forma, como verificado no subitem anterior, faz-se necessário que o professor orientador ou o aluno interessado que perceber a possibilidade de proteção, procure o NIT de sua Instituição para que este possa proceder de forma que assegure o direito de proteção, sem perder o requisito novidade.

No ponto, verifica-se o cenário desejável de identificação e acompanhamento de toda a pesquisa potencialmente inovadora no âmbito da Universidade, desde o início até a sua conclusão, de maneira a resguardar o requisito legal da novidade.

Inclusive, anota-se a possibilidade de depósito do pedido de patente caso já presentes os seus requisitos legais durante a pesquisa, para posterior aperfeiçoamento ou desenvolvimento no decorrer dos trabalhos, momento no qual poderá ser utilizado o certificado de adição de invenção, acessório ao pedido de patente já realizado.

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, de maneira a preservar o requisito novidade (UFSM, p.1, 2018).

2.6 A Propriedade Intelectual em Instrumentos Legais

Por diversas vezes as Universidades realizam projetos de pesquisa e atividades em parcerias com instituições públicas e privadas. Inclusive, este consiste no foco da Lei de Inovação, regulado de forma mais exaustiva no Decreto nº 9.283/18.

Dessa forma, faz-se necessária a obrigatoriedade de inclusão de cláusulas regulamentadoras dos direitos de propriedade intelectual para cada um dos envolvidos, em todos os contratos, convênios, acordos e ajustes em que a universidade participar com o objetivo de pesquisa e desenvolvimento, evitando-se, assim, litígios futuros.

Neste sentido é a previsão do artigo 9º da Portaria nº 322/98 do Ministério da Educação. Na celebração de quaisquer instrumentos contratuais relativos a atividades que possam resultar em criação intelectual protegida, os órgãos e entidades do MEC deverão estipular a titularidade, a participação dos criadores na criação intelectual protegida e cláusulas de confidencialidade.

Da mesma forma se encontra a previsão do art. 9°, §2°, na nova redação da Lei da Inovação e o art. 3°, §4°, do Decreto n° 9.283/18, os quais, ao lado de estimular o desenvolvimento de redes de pesquisa tecnológica em parcerias, impõem a previsão, em instrumento jurídico específico, da titularidade da propriedade intelectual e participação nos resultados da exploração das criações resultantes deste trabalho em conjunto.

CONCLUSÃO

As Universidades Públicas detêm praticamente o monopólio da pesquisa no Brasil. São, por conseguinte, o maior potencial inovador. Nesse sentido, faz-se necessário uma ampla

divulgação quanto à importância da proteção da propriedade intelectual, fruto do resultado da pesquisa nessas instituições, como bem público.

O uso adequado da propriedade intelectual pode não só gerar benefícios econômicos às Universidades Públicas, permitindo a realização de uma pesquisa sustentável, como também poderá se constituir num importante instrumento para o desenvolvimento econômico e tecnológico nacional.

Ademais, a nova ordem constitucional, inaugurada pela Emenda Constitucional nº 85/2015, a Lei da Inovação, Lei nº 10.973/2004, e o Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, Lei nº 13.243/2016, além de incentivarem criações inovadoras, acabam por exigir a proteção da propriedade intelectual fruto deste trabalho de pesquisa estimulado pelo Estado.

Dessa forma, observa-se a importância do tratamento da propriedade intelectual na Universidade Pública, a qual deverá ser objeto de debate institucional para não só atender a particularidade, característica e interesse de cada Instituição, mas sobretudo atingir aos fins exigidos e perseguidos pela legislação nacional.

Diante deste cenário, inserindo-se as Universidades Públicas como um dos principais sujeitos do sistema de proteção da propriedade intelectual nacional, e dado o novo tratamento político e jurídico na busca pela inovação, neste trabalho ainda foram abordadas seis variáveis consideradas aspectos relevantes para a introdução e discussão do tema, visando ao esclarecimento de eventuais dúvidas dos principais atores envolvidos na pesquisa tecnológica dentro das Universidades.

Na espécie, identificou-se que embora a titularidade do trabalho desenvolvido por meio de pesquisa pertença, em regra, à própria Universidade, os textos normativos asseguram ao colaborador no desenvolvimento da inovação o compartilhamento nos ganhos econômicos.

Ademais, verificou-se o fato de que, embora seja desejável um significativo número de patentes, há a necessidade de criteriosa avaliação no efetivo interesse da instituição na proteção, sem prejuízo da cessão ao próprio inventor dos direitos sobre a propriedade.

No tocante à publicação de trabalhos, monografias, dissertações e teses, constatou-se a imprescindibilidade da atuação dos Núcleos de Inovação Tecnológica para que se possa proceder de forma que assegure o direito de proteção, sem perder o requisito novidade. E por fim, demonstrou-se a necessidade da previsão de cláusulas ou 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.

De fato, sugere-se que a discussão no âmbito universitário acerca da titularidade da criação, do compartilhamento dos ganhos econômicos na hipótese do desenvolvimento de algo PIDCC, Aracaju, Ano VI, Volume 12 nº 02, p.104 a 119, Jun/2018 | www.pidcc.com.br

inovador, da avaliação da criação, do impacto da publicação de trabalhos científicos, monografias, dissertações e teses na proteção dos resultados destes trabalhos, bem como a presença de marcos reguladores da propriedade intelectual em instrumentos formais faça parte do dia dos atores diretamente envolvidos, de forma a fomentar o debate, a cultura e o fortalecimento da proteção da propriedade intelectual no seio universitário.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação de tecnologias. **Revista Jurídica da Presidência**. Brasília. V. 8, nº 83, p. 31-50, fev./mar. 2007. Disponível em:https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/317/310. Acesso em: 14 de abril de 2018.

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

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manual de Direito da Propriedade Intelectual**: Aracaju: EVOCATI, 2007.

BONACELLI, Maria Beatriz Machado; CARNEIRO, Ana Maria; GIMENES, Ana Maria Nunes. A universidade em um contexto de mudanças: integrando ciência, tecnologia e inovação. **Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição**. PIDCC. Aracaju, ano V, Volume 10, nº 01, p. 115-133, fev./2016. Disponível em: http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/225-a-universidade-em-um-contexto-de-mudancas-integrando-ciencia-tecnologia-e-inovação. Acesso em: 11 de junho de 2018.

BUYS, Bruno. **Propriedade intelectual na pesquisa universitária**. 2002. Disponível em http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v54n2/14791.pdf>. Acesso em: 14 de março de 2018.

CHAMAS, Claudia; SCHOLZE, Simone. Política e Organização da Inovação Tecnológica. Instituições públicas de pesquisa e o setor empresarial: o papel da inovação e da propriedade intelectual. Parcerias Estratégicas, número 8, p. 85-92. Brasília [Ministério da Ciência e Tecnologia. Centro de Estudos Estratégicos], Maio/2000.

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 de maio de 2018.

ETZKOWITS, Henry. Hélice Tríplice. Universidade-Indústria-Governo. Inovação em Movimento. Porto Alegre. Editora PUCRS. 2009.

MCTIC. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. **Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação 2017**. 2017. Disponível em: https://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/indicadores/arquivos/Indicadores-2017.pdf>. Acesso em 20 de maio de 2018.

PIMENTEL, L. O. (2005). **Propriedade Intelectual e universidade: aspectos legais**. Florianópolis: Fundação Boiteux. 2005.

PIMENTEL, L. O.; BARRAL, W. **Propriedade intelectual e desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteaux. 2006.

REZENDE, Edson Paiva et al. **A Lei nº 10.973/04 e as instituições federais de ensino superior: algumas considerações.** Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, v. 4, n. 44, ago. 2005.

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, 89 p., 2003.

UFSM. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. **Orientações sobre procedimentos às defesas de dissertações ou teses e para o exame de qualificação**. 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.