

**EDINEY NETO CHAGAS**

**APREENSÃO, IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DA PROPRIEDADE  
INTELECTUAL NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR**

Tese apresentada à Universidade  
Federal de Viçosa, como parte das  
Exigências do Programa de Pós-  
Graduação em Extensão Rural, para  
obtenção do Título de “Magister  
Scientiae”

VIÇOSA  
MINAS GERAIS – BRASIL  
2004

**EDINEY NETO CHAGAS**

**APREENSÃO, IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DA PROPRIEDADE  
INTELECTUAL NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR**

Tese apresentada à Universidade Federal de Viçosa, como parte das Exigências do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, para obtenção do Título de “Magister Scientiae”.

APROVADA: 15 de abril de 2004

---

Dra. Cláudia Inês Chamas

---

Prof. Evaldo Ferreira Vilela

---

Prof<sup>a</sup> Elza Fernandes de Araújo  
(Conselheira)

---

Prof<sup>a</sup> Sylvia M. M. Vendramini  
(Conselheira)

---

Prof. José Norberto Muniz  
(Orientador)

## **DEDICATÓRIA**

A minha mãe Luciene Maria Neto Chagas, pela compreensão e demonstração de amor e carinho.

Aos meus tios Décio Alves Valverde e Jorgina Margarida Neto Alves, pela criação e adoção com amor de filho.

As minhas irmãs Rosilene A. Neto Chagas Machado e Meyrelele Neto Chagas, as minhas primas Eliane A. Neto Valverde e Adriana Neto Valverdee ao meu primo Eduardo Neto Valverde, pelo incentivo de sempre.

In memoriam à Ione Freire de Souza, que me ajudou a escrever mais um capítulo de minha vida acadêmica.

## AGRADECIMENTOS

O reconhecimento à ajuda, à compreensão e ao estímulo pela finalização de qualquer trabalho, o qual nos exige despreendimento e determinação, não é mais do que a obrigação do indivíduo que luta e labuta em um projeto determinado, pelos dias passados e findados de sua criação. O reconhecimento obrigatório e merecido às pessoas próximas e àquelas que estiveram em poucos momentos ao nosso lado, porém não menos importantes, é tarefa de humildade, que revela a nossa compreensão instintiva. O reconhecimento de que nada somos, nada podemos, nada criamos sozinhos é peça fundamental para trilharmos novos caminhos, por isso tudo reconheço e agradeço:

À Deus: o agradecimento a Deus, em primeiro lugar não é uma obrigação mas sim uma profissão de fé. A Ele meu muito obrigado pela passagem de mais uma fase da minha vida.

À Universidade Federal de Viçosa: o espírito ufeviano de ajuda mútua e institucional, de acolhimento acadêmico é essencial para a formação de todos que passam pela instituição. Por tudo o que tive, obrigado UFV.

À Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação: obrigado por poder ter a oportunidade de trabalhar com pessoas sérias e competentes, que traduzem a importância deste órgão para a instituição, pela oportunidade e condição de concretizar este trabalho.

À Comissão Permanente de Propriedade Intelectual: pelo acolhimento e confiança no trabalho desempenhado.

Instituições, Órgãos e Departamentos são formados e criados por pessoas e, é a elas, em especial, que reconheço e agradeço:

Ao Professor José Norberto Muniz pela orientação, paciência e sabedoria na condução desta dissertação.

À Professora Elza Fernandes de Araújo pelo acompanhamento, pelos ensinamentos e construção não só da pesquisa, mas da realização na prática da proteção à Propriedade Intelectual e seus desdobramentos.

À Professora Patrícia Aurélia Del Nero pelo incentivo.

Aos Professores do Programa de Extensão Rural: Fábio Faria Mendes, Francklin Daniel Roitman e Geraldo Magela, pelas disciplinas ministradas.

À Professora Sylvia Maria Machado Vendramini pelo acompanhamento e aconselhamento durante a pesquisa.

A construção do conhecimento é advindo de nossa própria condição de acadêmico formado e abstraído necessariamente em nossa instituição, mas também por pessoas de outras Instituições, a estas reconheço e agradeço:

À Nizete Lacerda (UFMG), Elza Brito Cunha (EMBRAPA), Maria Celeste Emerick (FIOCRUZ), Ana Maria Ladeira (UFRJ), por ajudarem nas discussões e formação dos instrumentos teóricos e práticos utilizados.

À INOVACAMP (UNICAMP) e CAPI (USP) pelo envio de material bibliográfico.

À Dra. Cláudia Inês Chamas pelo envio de sua tese de Doutorado, parte importante do referencial bibliográfico.

Algumas pessoas fizeram e fazem parte dos momentos de criação do trabalho apresentado, por meio de discussões e aprendizado mútuo, desta forma reconheço e agradeço:

Aos amigos da turma de Extensão Rural – 2002: Airton Pereira, Ailton de Souza, Karina Chequer, Fátima Grossi, Cláudia Ávila, Cláudia Suassuna, Talles Vieira, Flávio Barreiro, Lidiane, Jacinta, Yader Maldonado.

Aos amigos da Turma de 2001: Leonardo Resende, Maurício, Alex e Divanir.

À Joana Daniela Rosa Novato e Luciana da Silva Castro, pelas discussões de conteúdo e revisão.

Outras pessoas que apesar de não fazerem parte da construção do trabalho, sem o seu apoio e acolhida, seria difícil a continuidade da pesquisa, por isso reconheço e agradeço:

Aos amigos de República: Bruno Mamoru Dói, Aroldo Ferreira, Marcelo Cordeiro e Paulo Alceu de Oliveira.

A Juliane Santos e Gabriela.

Aos amigos do Coral Fermata.

A todos eles meu muito obrigado.

## **BIOGRAFIA**

Ediney Neto Chagas, nascido em Leopoldina – Minas Gerais, em 02 de janeiro de 1974, filho de Luciene Maria Neto Chagas e José Felix das Chagas (in memorian).

Começou seus estudos de graduação em Direito, na Faculdade de Direito de Valença, da Fundação Dom André Arco Verde, Valença – Rio de Janeiro, em 1996, transferindo-se em 1997 para o Departamento de Direito da Universidade Federal de Viçosa. Concluiu seu bacharelado em Direito, no ano de 2001. Neste mesmo ano, ingressou na Ordem dos Advogados do Brasil, estando vinculado a Subseção do estado de Minas Gerais.

No período de 2000 a 2002 foi membro da Comissão Permanente de Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Viçosa. Em 2002 tornou-se Bolsista de Gestão de Ciência e Tecnologia pela Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Minas Gerais, atuando como assessor jurídico da Comissão Permanente de Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Viçosa. No mesmo ano de 2002 ingressou no Programa de Mestrado em Extensão Rural da UFV, tendo concluído sua dissertação no ano de 2004.

Atualmente é assessor jurídico da Comissão Permanente de Propriedade Intelectual da UFV e Árbitro da Câmara Setorial de Propriedade Intelectual-Industrial, da Câmara Mineira de Conciliação, Mediação e Arbitragem – CAMINAS, Minas Gerais.

## ÍNDICE

<b>RESUMO</b>	viii
<b>ABSTRACT</b>	ix
<b>CAPITULO I</b>	
<b>Introdução</b>	01
1.1. Objeto de Estudo	01
1.2. O contexto da Propriedade Intelectual	05
1.3. Definição do Problema	08
1.4. Definição dos Objetivos	10
1.5. Referencial Conceitual	12
1.6. Procedimentos Metodológicos	17
<b>Capítulo II</b>	
<b>A nova legislação de Propriedade Intelectual</b>	22
2.1. Histórico da Nova Legislação	23
2.2. Acordos Internacionais	23
2.3. A Legislação Brasileira	28
2.4. A Aplicação das Leis de Propriedade Intelectual	30
<b>Capítulo III</b>	
<b>As Leis e a Apreensão das Normas Internas</b>	34
3.1. A Lei de Propriedade Industrial – Lei 9279/96	34
3.1.1. Objeto de Proteção	38
3.1.2. Licenciamento	41
3.1.3. Novidade e Sigilo	43
3.1.4. Dos Crimes Contra a Propriedade Industrial	45
3.1.5. Interações: Licenciamento-Objeto-Infração	47
3.2. A Lei 9609/98 – Lei de Programas de Computador	49
3.3. A Lei 9456/97 – Lei de Proteção de Cultivares	54
3.3.1 Melhorista X Obtentor	56
3.3.2. A Introdução da Lei nas Instituições Públicas	57
3.4. Lei 9610/97 – Lei de Direitos Autorais	59
3.5. Interatividade das Leis e as Normas Internas	62

<b>Capítulo IV</b>	
<b>Comparação e Avaliação das normas de propriedade intelectual entre as Universidades</b>	<b>64</b>
4.1. Resoluções e Portarias das Universidades	64
4.2. A Norma como Ato Administrativo	66
4.3. As Normas de UFMG-UFV-USP-UNICAMP-UFRJ	69
4.4. Competências dos Núcleos	71
4.5. A Divisão dos Benefícios e os Procedimentos Internos	75
4.6. Aspectos Gerais	80
4.6.1. A Titularidade	80
4.6.2. Custos e Recursos	82
4.6.3 A Cultura e o Ensino da Propriedade Intelectual	84
4.6.4. Depósitos de Patentes efetuados pelas Universidades	86
4.6.5. Síntese Interpretativa	89
<b>Capítulo V</b>	
<b>A implementação e Gestão da Propriedade Intelectual através dos Núcleos</b>	<b>91</b>
5.1. Eficiência do Instrumento Jurídico	92
5.2. Os Núcleos de Proteção e a Funcionalidade da Organização Burocrática	99
5.3. A Ação Administrativa	106
5.4. Disseminação e Divulgação da Propriedade intelectual	112
5.5. Entraves e Barreiras	115
6.2. Licitação X Proteção Intelectual	117
<b>Capítulo VI</b>	
Considerações Finais	120
6.1. Resumo e Conclusões	120
6.2. Recomendações e Sugestões	128
7. Referências Bibliográficas	129
<b>ANEXOS</b>	
Questionários	128



## RESUMO

CHAGAS, Ediney Neto, MS. Universidade Federal de Viçosa, Abril de 2004.  
**Apreensão, Implementação e Gestão da Propriedade Intelectual nas Instituições Públicas de Ensino Superior.** Orientador: José Norberto Munis. Conselheiras: Elza Fernandes de Araújo e Sylvia Maria Machado Vendramini.

A nova legislação sobre a propriedade intelectual no Brasil, década de 90, trouxe um aspecto relevante às pesquisas científicas desenvolvidas nas universidades: a obrigatoriedade da proteção do conhecimento científico, pelas instituições públicas de ensino. Neste sentido, este trabalho se propôs descrever os fatores condicionantes à introdução da legislação da propriedade intelectual na universidade e a forma de gestão a ela associada. O objetivo geral foi analisar como as Instituições Públicas de Ensino e Pesquisa estão apreendendo e implementando a proteção ao conhecimento científico tecnológico, após a promulgação do novo complexo de legislação, no campo da proteção à propriedade intelectual. Especificamente, foi possível ter um identificador das ações administrativas e das regulamentações internas destas instituições verificando os entraves à sua introdução e a forma possível de sua condução, ou seja a gestão da propriedade intelectual nas universidades pesquisadas. Foram analisados os dados existentes a respeito da proteção, registro e patenteamento nos órgãos competentes da administração federal, as normas internas das universidades: UFV, UFMG, UFRJ, UNICAMP e USP em face da legislação referente a propriedade intelectual, aplicáveis a estas Instituições (Leis, Decretos, Projetos de Lei, Atos Normativos, Resoluções e Portarias congêneres e os novos Projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional). Buscou-se determinar como as Instituições Públicas se instrumentalizam, em face da propriedade intelectual e quais seus efeitos para as mesmas. Finalmente, buscou-se identificar os entraves e barreiras para a implementação efetiva da propriedade intelectual, nas universidades.

## ABSTRACT

CHAGAS, Ediney Neto, MS. Universidade Federal de Viçosa, April of 2004.  
**Apreensão, Implementação e Gestão da Propriedade Intelectual nas Instituições Públicas de Ensino Superior.** Adviser: José Norberto Munis.  
Committee Members: Elza Fernandes de Araújo e Sylvania Maria Machado Vendramini.

The new legislation on the intellectual property in Brazil, decade of 90, brought an excellent aspect the research scientific developed in the universities: the obligatoriness of the protection of the scientific knowledge, for the public institutions of education. In this direction, this work if considered to show to the description of the condition factors to the introduction of the legislation of the intellectual property in the university and the form of management associated it. The general objective was to analyze as the Public Institutions of Education and Research is apprehending and implementing the protection to the technological científico knowledge, after the promulgation of the new complex of legislation, in the field of the protection to the intellectual property . Specifically, it was possible to have identification of the administrative cases and internal regulations of these institutions being verified the impediments to its introduction and the possible form of its conduction, or either the management of the intellectual property in the searched universities. One analyzed the existing date regarding the protection, it register and patenteament in the agency competent of the federal administration, the norms of interns of the universities: UFV, UFMG, UFRJ, UNICAMP and USP in face of the referring legislation the intellectual property , applicable to these Institutions (Laws, Decrees, Normative Projects of Law, Acts, Resolutions and would carry same types and the new Projects of Law in transaction in the National Congress). One searched to determine as the Public Institutions if they instrumentalizam, in face of the intellectual property and which its effect for the same ones. Finally, one searched to identify the impediments and barriers for the implementation it accomplishes of the intellectual property , in the universities.

## Capítulo I - Introdução

### 1.1. Objeto de Estudo

Após a promulgação da legislação referente à proteção da propriedade intelectual, LEI Nº 9.279 de 14 de maio de 1996, que disciplina a propriedade industrial, LEI Nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que dispõe sobre a proteção dos cultivares, LEI Nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que regulamenta a proteção do programa de computador - *software* – e da LEI Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que confere nova disciplina jurídica à proteção de direitos autorais, predominam expectativas quanto as implicações das referidas Leis sobre os múltiplos objetos relacionados a elas, no tocante à propriedade intelectual. É evidente que, pela natureza do instrumento jurídico, é impossível abordar todas as implicações no seu conjunto, o que induz à delimitação da legislação e de seus impactos, permitindo identificar e especificar o objeto de estudo em termos de uma de suas dimensões.

Ante o conjunto da legislação apresentada, as universidades brasileiras estão se deparando, especialmente no que se refere à propriedade industrial, com a introdução dessa legislação na estrutura administrativa, instituindo-a como norma regulatória do conhecimento tecnológico gerado. Para ASSUMPÇÃO (2000), a questão inicial que se apresenta está associada à propriedade do conhecimento por uma instituição pública, apesar das condições de desenvolvimento institucional com poucos recursos financeiros. Mas, ainda sob essa circunstância, está emergindo a convicção de que cabe às universidades propiciar o melhor retorno para os recursos públicos, e também para a sociedade, da qual dependem para realizar pesquisas (ASSUMPÇÃO, 2000), em contraposição à proposta tradicional de que o papel dessas instituições na disseminação do conhecimento, para a sociedade, deve ocorrer sem ônus.

A essa polêmica fundamentada pela restrição orçamentária da universidade brasileira pode-se acrescentar a discussão de cunho sócio-político, apresentada por STAL, FUGINO e PLONSKI (1999). Para esses autores, a universidade corre o risco de perder o reconhecimento público se ela

não produzir resultados positivos para a sociedade, os quais somente seriam apresentados mediante a condução das pesquisas sob a restrição da legislação. Assim, a própria legislação é o mecanismo indutor à produção científica-tecnológica.

O dilema da proteção do conhecimento científico e tecnológico em função da legislação também ocorreu nas universidades americanas. Apenas para fundamentar os argumentos apresentados, torna-se necessário fazer algumas referências empíricas. No caso americano, a orientação pragmática fundamentou a sua estruturação. Mais especificamente, comitês foram estabelecidos para elaborar “regras de conduta” para não ferir os objetivos institucionais, mas regulando as suas relações com o setor privado. Assim, surgiram novas formas de orientação que passaram a fazer parte da administração universitária, como o adiamento temporário da publicação de resultados de pesquisa, enquanto se aguardava o patenteamento dos produtos gerados por ela (STAL, 1999).

A introdução dessa matéria e a definição das relações entre pesquisa pública e o setor privado sobre a apropriação do conhecimento não foi, entretanto, objeto de intervenção simples, e isto pode ser evidenciado pela análise das políticas de patentes de 65 universidades americanas. Essa análise mostrou que as relações com as empresas estão levando as universidades a rever, periodicamente, essas políticas, com a finalidade de adequar a entrada de novos recursos para a pesquisa aplicada (STAL, 1995 e BOWERS e LEON, 1994).

No Brasil, a preocupação com esse tema é, ainda, muito recente, não havendo, por conseguinte, um volume de investigações sistemáticas sobre o assunto. É evidente que essa situação, além de preocupante empiricamente, teoricamente induz a várias implicações sobre o estágio de desenvolvimento da pesquisa universitária no país. Por exemplo, no que concerne às propostas para a reconstrução da capacidade científica e tecnológica da universidade brasileira, elas são, usualmente, apresentadas de forma geral. Entretanto, não

é por essa característica que as condições brasileiras para a alteração do seu sistema de C&T não são alteradas.

Apenas para ressaltar a natureza complexa dessa matéria, é interessante comparar o número de patentes concedidas às universidades americanas e o número concedido às brasileiras, em alguns anos. Nos Estados Unidos, a USPTO concedeu, em 1998, 2.784 patentes (USPTO, 1999) para as universidades. Por sua vez, no Brasil, o número de pedidos e depósitos feitos por universidades chega a 355 na década de 90.

Mais especificamente, o envolvimento, pouco explorado, pelas universidades brasileiras com o patenteamento dos resultados de suas pesquisas pode ser ilustrado pelos seguintes dados: no período de 1990–1993 foram pedidos 123 registros de depósito de patentes, enquanto que no período de 1994-1996 os registros foram reduzidos a 69 pedidos. Por outro lado, é no período de 1997-1999 em que há mais registros, totalizando 163 pedidos de patentes por instituições públicas de pesquisa e de ensino (ASSUMPÇÃO, 2000).

No período de 1990-1999 verifica-se a elevada concentração regional e institucional de pedidos de registros de patentes. Por exemplo, as instituições sediadas no Estado de São Paulo apresentaram 227 pedidos, representando 64% da demanda total. Somado a Minas Gerais, 53 pedidos, e Rio de Janeiro, 37 pedidos, tem-se 89% do total depositado. A participação dos Estados do sul é de 7,9%, o que significa que a parcela de todos os demais estados brasileiros não ultrapassa 2,8%. Esses dados refletem a concentração regional, sobressaindo-se as universidades paulistas no registro de pedidos de patentes. A UNICAMP depositou 125 pedidos e a USP 76 pedidos. Em seguida, situa-se a UFMG, com 39 pedidos, a UFRJ com 31 pedidos e a UNESP com 13 pedidos. As cinco universidades com maior número de depósitos detêm, portanto, 80% do total de pedidos depositados no período (ASSUMPÇÃO, 2000).

Esses dados podem corroborar os resultados dos primeiros estudos referentes à proteção da propriedade intelectual nas instituições públicas de

pesquisa e de ensino brasileiras, os quais revelaram o descomprometimento, ou melhor, a falta de política institucional, apoio técnico e financeiro para o pesquisador brasileiro solicitar os depósitos. E, ainda mais, o desconhecimento destas instituições com a apropriação do conhecimento, por meio do instrumento de proteção à propriedade intelectual, especialmente, quando comparado com a realidade das universidades americanas (STAL, 1999). A não ocorrência de registros pode estar associada a vários fatores, mas que estão dependentes das iniciativas da própria instituição. Mais especificamente, a nova legislação prevê que o estabelecimento das normas de proteção do conhecimento cabe às próprias instituições públicas de ensino e pesquisa, conforme Decreto 2553 de 16 de abril de 1998, conferindo, ainda, uma premiação ao inventor. No entanto, somente algumas instituições seguiram essas orientações e procedimentos de proteção ao conhecimento, estabelecidos por normas e resoluções de seus Conselhos Superiores. Nessa estratégia administrativa, foram criadas Comissões ou Núcleos com o objetivo de introduzir a matéria, visando à proteção do conhecimento científico gerado na academia, por meio da obtenção de cartas-patente, registro e proteção de cultivares e registro de programas de computador.

Não obstante, de acordo com EMERIK (2000), 93% das instituições públicas, em 1998, não faziam previsão orçamentária de gastos com a propriedade intelectual, e, em 2001, num conjunto de 143 universidades brasileiras, somente 26 criaram núcleos de proteção ou aprovaram algum tipo de norma referente à propriedade intelectual. Isto é, 80% das instituições pesquisadas não tinham se adequado à legislação vigente (UFRGS, 2002). É sob esse contexto da gestão do conhecimento pela dimensão normativa que se definiu o problema a ser investigado.

## 1.2. O Contexto da Propriedade Intelectual

A Convenção da Organização Mundial de Propriedade Intelectual OMPI (1986) define Propriedade Intelectual de forma abrangente. Ela inclui a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Antes dessa definição convencional, a expressão “Propriedade intelectual” aplicava-se, conforme admite BARBOSA (2002), mais restritamente, aos direitos autorais. Atualmente, Propriedade Intelectual se insere como capítulo do Direito, compreendendo o campo da Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros, como os *softwares* e as *cultivares*.

A esses direitos, que resultam sempre numa espécie de exclusividade de reprodução ou emprego de um produto (ou serviço) dá-se o nome de “Propriedade Intelectual” (BARBOSA, 2002). Por sua vez, o segmento da Propriedade Intelectual que tradicionalmente afeta mais diretamente ao interesse da indústria de transformação, do desenvolvimento do comércio e da sociedade, é designado por “Propriedade Industrial”.

Mais especificamente, a Propriedade Intelectual se desdobra em várias espécies: a da propriedade industrial, dos programas de computador, das cultivares e dos direitos autorais. Já a Propriedade Industrial se divide em: a) Patentes; b) Marcas; c) Concorrência Desleal; e d) Falsas indicações geográficas.

De modo diferente, na definição da Convenção de Paris de 1883 (art. 1, 2), a Propriedade Industrial é o conjunto de direitos que compreende as

patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Não obstante, pela Lei 9279/96, a propriedade industrial é prescrita em termos do seguinte conteúdo:

Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se efetua mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal .

Por sua vez, a função da Propriedade Intelectual é, em si, proteger os direitos personalíssimos dos inventores/autores e dos seus empregadores, incluindo-se aqui as instituições públicas de ensino e pesquisa, a qual pertencem os direitos morais e patrimoniais relativos aos inventos e obras que merecem proteção pública. Portanto, aplicar-se-á, neste estudo, o termo de Propriedade Intelectual para delimitar o objeto em estudo, uma vez que, segundo a Constituição Brasileira vigente, a propriedade, e especialmente aquela resultante das patentes e demais direitos industriais, não é absoluta. Ela só existe em atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Neste contexto, destaca-se a função econômica da propriedade intelectual, a qual passa a ser dominante a partir do Séc. XIX. Para HIRONAKA (2002), a patente torna-se o mecanismo de racionalização do estado burocrático, com o propósito de beneficiar o Estado e a sociedade, por meio do incentivo econômico. Como consequência, a noção de incentivo utilitário à invenção se propaga, constituindo-se, em princípio, para o livre comércio.

Com o desenvolvimento globalizado, a patente se institucionaliza sob o pressuposto de que o desenvolvimento somente ocorre sob os fundamentos dessa nova organização do conhecimento.



O objeto de estudo terá ênfase nas análises sobre o uso dos instrumentos jurídicos que regem a legislação da propriedade intelectual, o escopo dessa investigação recai sobre os administradores das instituições e sobre os núcleos de propriedade intelectual criados para efetivar a prática da proteção. Esse redirecionamento da unidade de análise é que permitirá identificar se a incorporação da legislação se constitui, no pressuposto do progresso científico e tecnológico e fortalecimento institucional.

### 1.3. Definição do Problema

A proposta dessa investigação privilegia a hipótese de trabalho que é a legislação da propriedade intelectual como mecanismo ou instrumento de inclusão das instituições de ensino e de pesquisa no setor produtivo, pois a legislação pode propiciar condições materiais para intensificar essas interações, ao mesmo tempo em que obtém condições de desenvolvimento para a capacitação nas áreas emergentes em C&T.

SOUZA (2000), PIMENTEL (1999), FUGINO, STAL e PLONSKI (2000) admitem que esse argumento também fundamenta a implementação da normatização e gestão da propriedade intelectual nas instituições públicas de pesquisa e universidades. Para GUMIERI VALERIO (2000), essas instituições devem estabelecer critérios administrativos, jurídicos e culturais específicos, caso contrário, elas estarão adotando um modelo impensado de gestão.

No âmbito dessas controvérsias e proposições é que emerge o problema a ser investigado nessa pesquisa, onde se propõe a descrição dos fatores condicionantes à introdução da legislação da propriedade intelectual na universidade e a forma de gestão a ela associada, uma vez que a Constituição de 1988, no Art. 207, destaca que:

As Universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica.

Para SILVA (1995), a importância dessa introdução torna a universidade um espaço fundamental para os objetivos e interesses sociais específicos, mas é exigido que ela se instrumentalize e se aparelhe para o exercício que lhe é reservado. Deste modo, tem-se que a realização das funções básicas das universidades depende diretamente da capacidade de produção científica e tecnológica desenvolvidas em resposta à estrutura de mercado e à dinâmica da sociedade mas, associada à organização e à estrutura administrativa legal.

Com isso, há o pressuposto de que os objetivos das instituições de ensino e pesquisa via o desenvolvimento da pesquisa, somente será alcançado se ocorrer à adequação administrativa, conforme previsto na legislação.

Sob essas pressuposições, a legislação passa a ser considerada como instrumento de gestão, fortalecendo a execução das atividades de ensino e de pesquisa nas universidades, além de gerar recursos financeiros, visando a sustentabilidade institucional. Se conceitualmente a fundamentação é válida, especialmente devido aos propósitos autojustificáveis da legislação, a sua apreensão por parte dos administradores e pesquisadores, bem como a implementação da legislação e de sua gestão, não ocorrem como previsto. A princípio, identificam-se restrições por causa do desconhecimento, dos obstáculos organizacionais e operacionais, além da falta de percepção da própria instituição. Todos estes entraves precisam ser investigados e compreendidos, como se propõe nessa investigação, que objetiva a transposição de barreiras administrativas que orientam a administração universitária sob os fundamentos da legislação da apropriação do conhecimento.

Desses três conceitos, a falta de percepção da universidade na geração de produtos patenteáveis é o mais crítico. Aqui, a questão passa a ser do processo de pesquisa e de como esse processo pode ser alterado por meio da implantação da legislação. Não obstante, não se espera, por princípio, que essa alteração sempre será possível, permitindo inferir sobre a potencialidade de determinadas áreas de conhecimento em envolver-se com temas emergentes ou permanecer na execução de pesquisas de rotinas. Em qualquer caso, haverá informações importantes que podem orientar os gestores do conhecimento no redirecionamento da própria pesquisa na universidade, desde que o desconhecimento ou os obstáculos organizacionais e operacionais não sejam, também, restritivos. De qualquer forma, são três conceitos (apreensão, implementação e gestão) que permitirão inferir dados e proposições sobre a organização da instituição de ensino e pesquisa em relação à propriedade intelectual.

#### **1.4. Definição dos Objetivos**

O objetivo geral deste estudo é analisar como as Instituições Públicas de Ensino e Pesquisa estão apreendendo e implementando a proteção ao conhecimento científico tecnológico após a promulgação do novo complexo de legislação no campo da proteção à propriedade intelectual. Nota-se que há a diferenciação entre a apreensão e a sua implementação, podendo-se identificar se a questão se insere nas duas dimensões ou em apenas uma delas, com as respectivas implicações. Isto é, se apreende, mas não implementa, quais as implicações; ou se há a implementação, mas sem a compreensão adequada, quais as implicações que podem ocorrer. Nesses dois últimos casos, intervenções devem ser delineadas com o propósito de se obter as correções desejadas. Por isso, junto à análise da apreensão e implementação está a possibilidade de apresentar sugestões para a reorganização e fortalecimento institucional quanto a matéria jurídica e o desempenho da pesquisa na instituição de ensino e de pesquisa.

Especificamente, os objetivos serão traçados para se ter um identificador das ações administrativas e das regulamentações internas destas instituições verificando os entraves à sua introdução e a forma possível de sua condução. Para tanto, eles passam a ser definidos a seguir:

a) Identificar se as normatizações internas das instituições de ensino superior estão adequadas a legislação atual da propriedade intelectual, bem como os fatores determinantes da atualização e não atualização dessas normas, com a identificação dos respectivos impactos para a instituição;

b) Verificar se as estruturas administrativas das instituições públicas de ensino superior estão aptas a adotar todos os aspectos da proteção à propriedade intelectual em toda sua extensão;

c) Verificar os meios e condições utilizadas pelas instituições para a transferência do conhecimento científico-tecnológico;

d) Identificar os números das espécies de proteção requeridas, bem como identificar os instrumentos empregados para os licenciamentos e a transferência de tecnologia nas instituições públicas;

e) Identificar como a apreensão das normas e a sua implantação foram constituídas em cada universidade pesquisada, e como são efetivadas as práticas de proteção realizadas pelos núcleos;

f) Verificar as falhas e hiatos que comprometem a gestão da propriedade intelectual no conjunto de universidades.

## 1.5. Referencial Conceitual

A interpretação da introdução da propriedade intelectual na esfera administrativa das instituições de ensino e pesquisa é fundamentada na extensão analítica que OFFE (1985) apresenta em relação ao conceito weberiano de administração burocrática. Partindo dos componentes que caracterizam esse sistema normativo legal, como eficiência, precisão, estabilidade, hierarquia funcional, disciplina, calculabilidade e confiabilidade, OFFE (1985) introduz a dúvida se esse sistema é racional para satisfazer as exigências funcionais da sociedade contemporânea.

Assim a exposição da ação racional burocrática, conforme se institui na administração universitária, e diante da racionalização do processo histórico, se manifesta no sistema jurídico de propriedade intelectual. Não que o sistema jurídico seja um componente do processo histórico apenas atual, mas sim que ele tem emergido sob condicionantes e fundamentos diferenciados. Conforme destaca HIRONAKA (2002), o sistema de patentes e suas concepções sofreram alterações ao longo do desenvolvimento econômico dos países. Inicialmente, ele foi concebido como um direito político e econômico que pertenceria ao indivíduo outorgado pelo Rei. Era o direito natural do indivíduo concedido como um privilégio. Com o advento do Estado Democrático, a propriedade intelectual passa a ser tratada como propriedade moral, sendo considerada como um privilégio concedido pelo Estado para beneficiar a sociedade, vinculando-a, primordialmente, à atividade econômica.

Para HIRONAKA (2002), é no século XX que a propriedade intelectual é contextualizada como parte essencial da infra-estrutura econômica, constituindo-se, inclusive, como indicador para subsidiar decisões sobre o sistema de C&T e o desenvolvimento econômico. Na proposição de OFFE (1985), o desenvolvimento desse aparato legal é a expressão da racionalização do processo histórico, usualmente compreendido pela exposição da sua trajetória evolutiva. Ela pode ser funcionalmente abordada sob a razão puramente econômica, mas há a ressalva, como apresentam NUNO (2003) e REMER (2002), de que o sistema da propriedade intelectual é de interesse

social, fundamentando-se, sobretudo, no disposto do Art. 5º. da Constituição Federal que destaca que “toda a propriedade deve ter sua função social”.

Nota-se com a análise do ambiente sócio-econômico e político se identifica que o sistema de patentes não possui um significado absoluto. É dos autores, no caso específico de CARVALHO (2003), a proposição de que o sistema de patentes é socialmente mais eficiente para as atividades inventivas do que simplesmente incentivos fiscais. Por outro lado, é no próprio documento jurídico que a racionalidade funcional da legislação se apresenta. Por exemplo, a Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/96 explicita, em seus artigos, determinações sobre o autor da invenção, como segue:

**Art. 60.-** Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei.

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

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

Por sua vez, a Lei de Cultivares – Lei nº 9.456/97, promulgada após a Lei de Propriedade Industrial, determina que:

Art. 5º.- À pessoa física ou jurídica que obtiver nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada no País será assegurada a proteção que lhe garanta o direito de propriedade nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1º A proteção poderá ser requerida por pessoa física ou jurídica que tiver obtido cultivar, por seus herdeiros ou sucessores ou por eventuais cessionários mediante apresentação de documento hábil.

Enquanto componentes do sistema político, os instrumentos jurídicos, como leis, decretos, portarias e resoluções, também estabelecem orientações para a inserção da política de inovação tecnológica nas instituições de ensino e de pesquisa. O Projeto de Lei de Inovação Tecnológica, especificamente no Art. 15, determina que:

**Art. 15.** A ICT Instituição Científica e Tecnológica - ICT: órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico, reconhecida em ato do Ministério da Ciência e Tecnologia; deve dispor de núcleo de inovação tecnológica, próprio ou em associação com terceiros, com a finalidade de gerir sua política de inovação, tendo como atribuições, entre outras:

I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação, e outras formas de transferência de tecnologia;

Complementando essa orientação, e mais direcionado para as instituições públicas de pesquisa, o Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998 descreve:

**Art. 3º** Ao servidor da Administração Pública direta, indireta e fundacional, que desenvolver invenção, aperfeiçoamento ou modelo de utilidade e desenho industrial, será assegurada, a título de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, premiação de parcela do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro.

§ 1º Os órgãos e as entidades da Administração Pública direta, indireta e fundacional promoverão a alteração de seus estatutos ou regimentos internos para inserir normas que definam a forma e as condições de pagamento da premiação de que trata este artigo, a qual vigorará após publicação no Diário Oficial da União, ficando convalidados os acordos firmados anteriormente.

Aparentemente, são descrições gerais que estruturam a política da propriedade intelectual e de inovação tecnológica para o país. Não obstante, para OFFE (1985) essa orientação constitui-se em critérios de racionalidade funcional do sistema capitalista e, como tal, entra em conflito com a administração burocrática organizacional. É o confronto entre dois padrões de



racionalidade, a da ação burocrática e a sistêmica, no qual a primeira, por ser inflexível, conservadora e rígida, apresenta restrições à incorporação imediata das exigências funcionais do seu ambiente socioeconômico.

Deste modo, a demanda sobre a administração da propriedade intelectual não está vinculada às deficiências da burocracia, em si, mas da natureza do seu ambiente socioeconômico. É o que OFFE (1985) designa como incongruência entre a capacidade de desempenho da administração e a demanda funcional externa, que não se soluciona pela reforma da própria administração, mas pela admissão de como o instrumento legal pode tornar-se recurso administrativo. Nesse sentido, as normas legais possuem outra conotação, sendo transformadas de normas de comando em normas de orientação a serem seguidas ou rotinas necessárias para a ação. Sendo utilizada no sentido de recurso, a sua eficiência está em causar efeitos, evidenciando os resultados a serem alcançados como reflexo da incorporação dos instrumentos jurídicos na administração. Se a geração de recursos financeiros é um dos resultados possíveis decorrentes da institucionalização da propriedade intelectual, a questão passa a ser como a organização administrativa existente, bem como os agentes componentes dessa estrutura, como professores/pesquisadores, articulam-se diante da necessidade da reorganização da instituição.

Pode-se assumir que o instrumento jurídico, como recurso administrativo, é necessário tanto para os administradores quanto para os professores/pesquisadores, sendo a produtividade desse recurso, conforme admite OFFE (1985), dependente das interações entre esses dois segmentos. Nesse sentido, a proposição de OFFE (1985) torna-se relevante para a análise do problema dessa investigação, pois dirige a questão para a efetividade funcional da ação administrativa por meio da incorporação de um recurso manifestado pelo ambiente socioeconômico e político em que as universidades estão inseridas.

Do referencial conceitual inferido por OFFE (1985), é possível identificar as variáveis relevantes para a interpretação do processo de inserção da

propriedade intelectual nas instituições de ensino e pesquisa. Elas são as seguintes:

a) racionalidade da ação administrativa: determinada pelo conjunto de orientações, princípios, leis e normas relativas à propriedade intelectual na instituição, que foram introduzidas pelas ações dos administradores;

b) racionalidade funcional sistêmica: definida pelo conjunto de orientações, princípios, leis e normas instituídas pelo Estado;

c) funcionalidade da organização burocrática: se a instituição assimila ou não, e em qual intensidade, a racionalidade funcional sistêmica. Esta variável é fundamental para identificação de conflitos entre as duas racionalidades divergentes, e os fatores determinantes da funcionalidade ou não;

d) ação administrativa: expressa o envolvimento dos atores institucionais com a implantação, dinâmica e divulgação do aparato jurídico. Esta variável permite apreender o significado da introdução da legislação da propriedade intelectual na instituição, os esforços realizados, e a obtenção ou não de consenso sobre a matéria em relação aos professores/pesquisadores.

e) recurso: valores e fundamentos que justificam a inserção do aparato jurídico na instituição, conforme a percepção dos administradores e dos professores/pesquisadores;

f) eficiência do instrumento jurídico: esta variável permite identificar se a inserção da legislação na instituição está causando os efeitos esperados. Por meio dessa variável, associada à variável designada como recurso, pode-se aprofundar a compreensão sobre a introdução do instrumento jurídico em cada instituição.

## 1.6. Procedimentos Metodológicos

O universo de instituições com pedidos de depósitos de patentes se encontram elencados nos estudos de ASSUNPÇÃO (2000). De acordo com esse autor, a Universidade de Campinas, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal do Rio de Janeiro revelaram atividade sistemática de patenteamento, na década de 90. Essas informações podem ser cruzadas com a relação das universidades que possuem núcleos de proteção à propriedade intelectual, conforme apresentado no Quadro 1 – Núcleos de Proteção à Propriedade Intelectual, apresentado pela UFRGS abaixo:

**Quadro 1 – Apresentação das Instituições**

Nome da instituição	Sigla	Segmento	Cidade/Estado	Estrutura	Data de criação
4. Universidade Católica de Pelotas	UCPel	Privada Comunitária	Pelotas, RS	Núcleo de Apoio aos Projetos de Informática (NAPI)	19/12/1991
5. Universidade Federal de Santa Maria	UFSM	Pública Federal	Santa Maria, RS	Núcleo de Propriedade Intelectual (NPI)	05/03/2001
6. Universidade do Vale do Rio dos Sinos	UNISINOS	Privada	São Leopoldo, RS	Núcleo de Propriedade Intelectual (NPI)	01/08/2000
7. Universidade Estadual do Oeste do Paraná	UNIOESTE	Pública Estadual	Cascavel, PR	Núcleo de Inovações Tecnológicas (NIT)	01/03/1991
8. Universidade Estadual de Londrina	UEL	Pública Estadual	Londrina, PR	Programa de Agentes de Interação Universidade/Empresa (PROAGIN)	27/10/1987
9. Universidade Estadual de Maringá	UEM	Pública Estadual	Maringá, PR	Comissão de Apoio (COPATEN)	25/06/1998
10. Universidade Federal de São Carlos	UFSCar	Pública Federal	São Carlos, SP	Núcleo de Extensão UFScar-Empresa (NUEMP)	01/03/1996
11. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho	UNESP	Pública Estadual	São Paulo, SP	Fundação para o Desenvolvimento da UNESP (FUNDUNESP)	20/03/1991
12. Universidade Estadual de Campinas	UNICAMP	Pública Estadual	Campinas, SP	Escritório de Difusão e Serviços Tecnológicos (EDISTEC)	03/07/1984
13. Universidade do Vale do Paraíba	UNIVAP	Privada	São José dos Campos, SP	Pró-Reitoria Interação Universidade-Sociedade	02/12/1992

14. Universidade de São Paulo	USP	Pública Estadual	São Paulo, SP	Grupo Assessoria de Desenvolvimento de Inventos (GADI)	24/07/1987
15. Universidade Federal de São Paulo	UNIFESP	Pública Federal	São Paulo, SP	Comissão de Marketing Institucional (CMI-COINFO)	03/05/2000
16. Universidade Federal do Rio de Janeiro	UFRJ	Pública Federal	Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ	Coordenadoria de Atividades de Propriedade Intelectual (CAPI)	29/05/2001
17. Universidade Federal Fluminense	UFF	Pública Federal	Niterói, RJ	Escritório de Transferência de Conhecimentos (ETCO)	30/07/2001
18. Universidade Estadual do Rio de Janeiro	UERJ	Pública Estadual	Rio de Janeiro, RJ	Programa de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (PITT)	1º/08/2000
19. Universidade Federal de Minas Gerais	UFMG	Pública Federal	Belo Horizonte, MG	Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CT&IT)	16/06/1997
20. Universidade Federal de Viçosa	UFV	Pública Federal	Viçosa, MG	Comissão Permanente de Propriedade Intelectual	19/10/1999
21. Universidade Federal de Ouro Preto	UFOP	Pública Federal	Ouro Preto, MG	Área de Apoio à Propriedade Intelectual (SCAPI)	02/05/2001
22. Fundação Universidade de Brasília	UnB	Pública Federal	Brasília, DF	Núcleo de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (NUPITEC)	09/06/1999
23. Universidade Federal de Sergipe	UFS	Pública Federal	São Cristóvão, SE	Coordenação de Pesquisa (COPEs)	27/05/1982
24. Universidade Federal de Pernambuco	UFPE	Pública Federal	Recife, PE	Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE)	02/01/1998
25. Universidade Federal do Ceará	UFCE	Pública Federal	Fortaleza, CE	Coordenadoria de Difusão Científica e Tecnológica (TRANSTEC)	10/01/1995
26. Universidade Federal do Pará	UFPA	Pública Federal	Belém, PA	Setor de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia – SPI	01/03/1999

Fonte: UFRS (2002)

De acordo com o Quadro 1, existem 23 universidades que possuem esse núcleo, sendo que 9 delas criaram os núcleos antes de 1996. Dessas 9, apenas 2 são de natureza privada. Das 14 instituições que criaram os núcleos após a promulgação da Lei, 10 delas se concentram no período de 1999 a 2001.

A seleção das universidades a serem investigadas está vinculada ao número de depósitos de patentes requeridos, além de se associar algumas peculiaridades das próprias instituições. Nesse sentido, foram selecionadas duas universidades paulistas: a Universidade de Campinas (UNICAMP) e a Universidade de São Paulo (USP), por terem requerido registros mais intensamente e por apresentarem, também, enfoques diferenciados quanto aos campos tecnológicos eleitos para a proteção. Conforme verificado por ASSUMPÇÃO (2000), a USP possui um perfil diversificado nos pedidos e a UNICAMP concentra pedidos das invenções no campo químico. Além dessas instituições, duas universidades também foram selecionadas por apresentarem números substantivos em pedidos de patentes, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal de Viçosa (UFV). Enquanto a UFMG apresenta forte demanda no período final da década, conforme pode ser identificado pelo QUADRO 2, o seu acervo de pedidos se concentra, quase todo, em biotecnologia. No caso da UFV, ela apresenta perfil diversificado de pedidos de patentes. Outra justificativa para a inclusão da UFMG, que também se aplica a UFV, é de que ambas seguem a tendência de instituir esse sistema normativo da propriedade intelectual, a despeito do registro intensivo de patentes.

**Quadro 1 - Pedidos de Patente Depositados por Universidades, no Brasil (1990-99)**

Instituição	1990-93		1994-96		1997-99		Total Geral
	PI	UM	PI	MU	PI	MU	
UNICAMP	34	03	19	03	66	-	125
USP	37	04	08	01	23	03	76
UFMG	-	-	12	-	23	04	39
UFRJ	12	-	14	-	05	-	31
Outras	21	12	10	02	35	04	84
TOTAL	104	19	63	06	152	11	355
TOTAL GERAL	123		69		163		
MÉDIA ANUAL	31		22		54		

Fonte: ASSUNPÇÃO (2001) PI= Patente de Invenção/MU= Modelo de Utilidade

Foi selecionada também a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que neste caso deve-se acrescentar é a única das quatro instituições

apresentadas no Quadro 1 que não mostrou ressurgimento no interesse por patentes no período que se segue à aprovação da Lei nº 9279/96.

Com relação à coleta de dados, a pesquisa empírica segue os princípios da pesquisa descritiva. Os dados foram obtidos de fontes diferenciadas e com conteúdos também diferentes, mas complementares. Por isso, a investigação empírica seguiu três fases distintas: a primeira fase consistiu no levantamento de toda a legislação e normas referentes à Propriedade Intelectual, aplicáveis às Instituições de Ensino e Pesquisa, Leis, Decretos, Projetos de Lei, Atos Normativos, Resoluções e Portarias congêneres e os novos Projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional; a segunda fase restringiu-se à obtenção das normas de gestão do conhecimento nas Instituições escolhidas para o estudo, envolvendo duas unidades distintas de análises, que são os administradores e os documentos disponíveis; a terceira fase é de aplicação dos questionários, que foram direcionados aos núcleos responsáveis pela proteção de cada universidade. Após este levantamento, foram comparadas às normas internas, de cada instituição estudada, com a legislação federal para averiguação da compatibilidade das mesmas. Para verificar estas informações o questionário (Anexo I) foi direcionado aos núcleos de cada Universidade (UFMG, UFV, UFRJ, USP e UNICAMP), com várias questões que visaram: a forma de como são realizadas as atividades de proteção; os números atuais de pedidos de proteção bem como sua demanda interna; a divulgação de informações sobre a propriedade intelectual em cada universidade e a implementação das atividades de proteção. O questionário enviado foi dividido em quatro itens que dispunham sobre: I) Institucionalização das Normas; II) Informações sobre o órgão responsável pela proteção (núcleos); III) Implementação das atividades e; IV) Métodos de disseminação e divulgação da propriedade intelectual. Este questionário foi enviado para as pessoas responsáveis pelos núcleos e foram respondidos em média depois de 15 dias de enviados. O instrumento utilizado para realizar este tipo de pesquisa foi o formato eletrônico, enviado por e-mail e respondido da mesma forma. As questões foram, em sua maioria, de forma objetiva e outras em menor número subjetivas que permitiam ao entrevistado maior liberdade para sua resposta. As questões objetivas tiveram este cunho, pois foram elaboradas com base na

legislação vigente e nas normas internas de cada universidade. As questões subjetivas visavam obter informações que são consideradas mais restritas e em alguns casos sugerem a opinião do responsável pela informação e não da Instituição, porque neste caso esta expressa na norma interna.

O objetivo proposto inicialmente com a elaboração do questionário e suas respostas foi considerado satisfatório, porque pôde embasar os questionamentos levantados sobre a gestão e a implementação da proteção a propriedade intelectual bem como as conclusões que virão a posteriori.

A partir da compilação dos dados e comparações realizadas pôde se obter a dimensão do problema pesquisado, a realização dos objetivos pretendidos, bem como a utilização do referencial teórico como precursor de toda investigação.

## **Capítulo II - A Nova Legislação da Propriedade Intelectual**

Este capítulo trata em um primeiro momento e de forma geral sobre as normas internacionais que foram recepcionadas pelo Brasil e que deram ensejo as novas leis de propriedade intelectual aplicadas ao país. As Convenções e os Acordos firmados sugerem o tipo de legislação nacional a ser adotada no território brasileiro. De certa forma, as normas internacionais vigoram há bastante tempo, sendo que algumas foram revisadas durante a década de 80 e mais recentemente na década de 90, fazendo com que os países signatários promovessem também uma reformulação em suas leis internas, como é o caso do Brasil, que na década de 90 reformulou toda sua legislação a respeito da propriedade intelectual. Como consequência desta reformulação, algumas instituições nacionais também tiveram que se adequar às novas leis federais, como é o caso das instituições públicas de pesquisa e Universidades bem como outros órgãos governamentais.

Primeiramente, apresentar-se-á os Acordos e Convenções, posteriormente, delimitar-se-á as leis vigentes no país, para finalizar com a aplicação das mesmas nas instituições públicas de pesquisa e mais precisamente no caso das Universidades. Além do histórico da nova legislação partindo das normas internacionais recepcionadas, enfatiza-se, ainda, a importância desta nova legislação, selecionando as que merecem maior destaque. Conseqüentemente, será abordada a forma adotada para implementação e mais precisamente, a aplicação de cada lei federal tendo como referência às instituições públicas. A seguir, os itens 2.2, 2.3 e 2.4 merecem atenção maior por relatarem alguns aspectos que, necessariamente devem ser abordados pelas Universidades, no que tange a cada lei específica em relação à proteção a propriedade intelectual. Neste caso, alguns artigos das leis são destacados para fazer uma contraposição com o que as Universidades estão implementando em suas normas internas. O objetivo destes itens é observar a apreensão por parte das Universidades e sua implementação das novas leis no âmbito interno, para no capítulo posterior, fazer uma comparação das normas aplicadas e a gestão da proteção da propriedade intelectual.



## **2.1. Histórico da Nova Legislação**

O histórico da nova legislação sobre a propriedade intelectual no Brasil passa, necessariamente, pela adoção dos Acordos e Convenções internacionais recepcionados pelo país. Cada Acordo e Convenção é específico para abordagem de cada tema que envolve a propriedade intelectual tais como: a propriedade industrial, marcas e desenhos industriais, os programas de computador, os direitos autorais e mais recentemente a proteção de variedades vegetais ou cultivares.

Alguns Acordos e Convenções são antigos, datando do séc. 19, e foram reformulados, no último século, para satisfazer as novas demandas do comércio entre os países. Neste sentido, também a legislação nacional de cada país teve de se reformular para atender aos preceitos formulados, que no caso do Brasil foi implementada por uma mudança nos paradigmas da proteção, na década de 90. Já a aplicação desta legislação no âmbito das instituições públicas, que é objeto deste estudo, teve de respeitar alguns princípios do direito administrativo brasileiro. Assim tentar-se-á demonstrar de modo sucinto esta reformulação, conforme subitens abaixo apresentados.

## **2.2. Acordos e Tratados Internacionais**

O sistema internacional de proteção à propriedade intelectual é objeto constante de discussão entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento nos organismos internacionais tais como: Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial de Propriedade Intelectual, União Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais, etc. Os países, sejam desenvolvidos ou aqueles chamados em desenvolvimento, tentam por meio de Acordos internacionais, Tratados e Convenções estabelecer critérios mínimos de procedimentos para garantir os direitos de seu nacionais com relação à propriedade intelectual, em outros países. Apesar da maioria dos Tratados e Acordos terem surgido em séculos anteriores (XIX e XX), até hoje são aprimorados por meio de revisões, onde a discussão sobre a proteção da

propriedade intelectual é revista para se adequar aos novas diretrizes econômicas.

Os principais Acordos e Tratados são:

- **Convenção da União de Paris – CUP - 1883**

A Convenção de Paris deu origem ao hoje denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial, e foi a primeira tentativa de uma harmonização internacional dos diferentes sistemas jurídicos nacionais relativos a propriedade industrial. Surge, assim, o vínculo entre uma nova classe de bens de natureza imaterial e a pessoa do autor, assimilado ao direito de propriedade. Os trabalhos preparatórios para essa Convenção Internacional iniciaram-se em Viena, no ano de 1873. Cabe lembrar que o Brasil foi um dos 14 (quatorze) países signatários originais. A Convenção de Paris sofreu revisões periódicas, a saber: Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). Conta atualmente com 136 (cento e trinta e seis) países signatários.

- **Tratado de Madri ou Acordo de Madri:** referencia o registro internacional de marcas e foi estabelecido em 1891(também emendado em Estocolmo em 1967), oito anos após a CUP, de 1883.

- **Convenção de Berna – 1871 Convenção para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas**

A Convenção de Berna foi promulgada em 9 de Setembro de 1886, em Paris e teve sua última revisão em 24 de Julho de 1971.Os países aos quais se aplica a presente Convenção constituem-se em união para a proteção dos direitos dos autores sobre as suas obras literárias e artísticas.

- **Convenção de Novas Variedades de Plantas - 1961**

No campo da proteção às variedades vegetais, o organismo responsável é a União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV), entidade internacional com sede em Genebra, na Suíça, ligada a OMPI. A UPOV segue as normas estabelecidas em suas Convenções revistas em 1972, 1978 e 1991, mas a versão adotada pela maioria dos países é a de 1978. Deve-se destacar que até 1999 o Brasil não era signatário de nenhuma

de suas Convenções, somente em 23 de maio de 1999, o Brasil passou a ser membro da UPOV.

- **Acordo Geral de Tarifa e Comércio (GATT) – 1947**

O acordo GATT (Acordo Geral de Tarifa e Comércio – 1947) sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, abrange as seguintes modalidades de proteção: direito de autor e direitos conexos, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, topografias de circuitos integrados, proteção de informação e confidencialidade e controle e práticas de concorrência desleal em contratos de licença.

- **Acordo TRIPS** - (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio.

O Acordo TRIPS estabeleceu parâmetros mínimos de proteção à propriedade intelectual para os países membros da OMC. Este Acordo foi resultante da Rodada Uruguai (1986/1994) que trata especificamente da propriedade intelectual estabelecendo diferenças no tratamento dos países em desenvolvimento no tocante a esta matéria. Haveria um prazo para os países em desenvolvimento adequarem-se aos parâmetros mínimos deste acordo. O Brasil optou por modificar e adaptar imediatamente a legislação nacional aos princípios e parâmetros mínimos de proteção que resultam deste Acordo. (BARBOSA - 1999)

### **2.2.1- A Rodada Uruguai – (1986-1994)**

Os novos entendimentos da Rodada Uruguai do GATT retiraram as discussões sobre o assunto de Propriedade Intelectual do campo de atuação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). Portanto, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual não legisla ou responde unicamente e exclusivamente sobre a matéria. Atualmente, as questões de cunho mais substantivo são discutidos na Organização Mundial do Comércio, mas a OMPI continua sendo o órgão das Nações Unidas com competência

para administrar os acordos internacionais em matéria de propriedade intelectual em nível mundial (MITTELBAACH – 1998). Entre estes tratados administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que estabelecem proteção substantiva da propriedade intelectual estariam: a Convenção de Paris; o Acordo de Madri, relativo à repressão de indicações de procedência; o Tratado sobre a Proteção do Símbolo Olímpico; o Tratado de Washington sobre a proteção de topografias de circuitos integrados; um tratado internacional sobre desenhos de marcas; a Convenção de Berna para proteção de obras literárias; o tratado da OMPI sobre direitos do autor, do ano de 1996. Dentre os que estabelecem classificações internacionais para a propriedade intelectual estão o Acordo de Estrasburgo, relativo à classificação internacional de patentes, o Acordo de Nice sobre a classificação de marcas, e o Acordo de Viena, que estabelece a classificação internacional dos elementos figurativos de marcas. Existe, na área de propriedade industrial, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), que prevê o depósito internacional de um pedido de patente, contando hoje com 97 estados-membros; o Tratado de Budapeste, sobre o reconhecimento internacional do depósito de microorganismos para o processamento de patentes; o Acordo de Madri relativo ao registro internacional de marcas; o acordo de Haia relativo ao registro internacional de desenhos. E, ainda, um tratado sobre o registro internacional de trabalhos audiovisuais.

Dentre as formas de organização estabelecidas pelas normas internacionais, os dois principais acordos que tratam da questão da propriedade industrial, aceitos pela maioria dos países, atualmente, são o GATT e o TRIPS. O Acordo TRIPS é um dos nove acordos da Rodada do Uruguai, bastante abrangente pelo fato da propriedade intelectual ter assumido um caráter de grande importância no comércio. Na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) tem-se o acordo multilateral sobre investimentos, que contém cláusulas de propriedade intelectual; conseguiu-se inserir algumas exceções ao tratamento nacional, reivindicada pelas nações em desenvolvimento, que é um dos princípios mais comprometedores.

Diante do exposto, existe uma discussão nos organismos internacionais sobre a tendência de Acordos e Tratados no estabelecimento de proteções em nível internacional. Exceção a isso é o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes que, dada à complexidade dos textos e dos diversos interesses, estabelece somente o depósito internacional e não a proteção internacional.

Ressalta-se, que em face da redefinição internacional de conceitos relacionados à propriedade industrial – principalmente a partir das discussões realizadas no âmbito das negociações da Rodada Uruguai do GATT, aprovadas em janeiro de 1994, o Brasil teve a necessidade de uma legislação patentária adequada aos padrões internacionais. (FURTADO, 1996)

### 2.3. A Legislação Brasileira

As leis sobre a proteção da propriedade intelectual tiveram sua reformulação inserida no âmbito da legislação brasileira na década de 90. Antes de vigorar esta nova legislação (Lei 9279/96; Lei 9456/98, Lei 9609/97, Lei 9610/97, Decreto 2553/98) existiam outros dispositivos legais que conferiam proteção aos inventos, aos processos e aos produtos. A proteção da propriedade industrial estava estabelecida no Código de Propriedade Industrial de 1971 e a proteção aos Direitos Autorais esteve ligada à Lei 5988 de 1973. Portanto, qualquer medida de proteção aos direitos de propriedade industrial e aos direitos autorais deveria obedecer aos parâmetros destes diplomas legais. Com o advento da nova legislação para a propriedade intelectual, foram incorporados os direitos à proteção de cultivares e os direitos de proteção ao registro dos programas de computador. Também com a adesão do país aos novos Tratados e Acordos Internacionais vigentes, houve a necessidade de uma revisão destas leis e a criação de novas outras para adequar a legislação do país às recentes regras internacionais.

Segundo SCHOLZE (2002), ao longo desta década, destacam-se profundas mudanças introduzidas, gradualmente, na legislação brasileira de proteção à propriedade intelectual. Elas são as seguintes:

- Revisão do Código de Patentes de 1971, que resultou na Lei nº 9.279/96;
- Tramitação no Congresso Nacional do Projeto de Lei de Proteção de Topografias de Circuitos Integrados (PL nº 1.787/96);
- Aprovação da Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97);
- Revisão da Lei do Direito Autoral de 1973, que resultou na Lei nº 9.610/98;
- Aprovação da Lei de Proteção de Programas de Computador (Lei nº 9.609/98);
- Ratificação do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio e dos quatorze acordos comerciais da Rodada Uruguai do GATT (Decreto Legislativo nº 1.355/94). Dentre esses acordos, destaca-se o Acordo

TRIPS que estabelece o patamar mínimo de harmonização no que concerne aos efeitos da propriedade intelectual no comércio internacional.

- Mais recentemente, está em discussão no âmbito do Congresso Nacional, o Projeto de Lei de Inovação Tecnológica, que tratará de temas específicos da propriedade intelectual, tais como a interação universidade-empresa, obrigatoriedade de núcleos de proteção nas instituições públicas e a transferência e licenciamento da propriedade intelectual.

Diante do estabelecimento dos acordos internacionais e das novas leis, as instituições públicas e privadas tiveram que se adaptar aos novos parâmetros de proteção da propriedade intelectual. Portanto, a legislação anterior era limitada e se referia basicamente a proteção da propriedade industrial e aos direitos autorais, havendo assim um progresso em virtude das exigências das assinaturas das Convenções internacionais. Desta forma, a legislação brasileira expandiu-se saindo de uma legislação restrita para um complexo de leis que abrange quase todos os temas da propriedade intelectual. Após a introdução desta nova legislação no arcabouço jurídico brasileiro, ocorre a inserção destes dispositivos legais no âmbito das normas das instituições públicas em geral e, em particular da pesquisa, como ocorre com as Universidades.

No que tange às Universidades, os novos diplomas legais estabeleceram uma relação direta entre a proteção extensiva e as diferentes matérias do conhecimento científico e tecnológico gerado nas instituições públicas de pesquisa. Com isso, as instituições estabeleceram normas internas de proteção. Nota-se que esse reordenamento não é aleatório e nem optativo, mas induzido, explicativo, pela reconstituição das normas vinculadas à trajetória de desenvolvimento e da inserção da tecnologia nesse processo. Para melhor compreensão dessa adaptação das instituições às normas, o item seguinte destacará os aspectos que estão intimamente ligados à proteção do conhecimento gerado na academia. Outrossim, destacar-se-á a apreensão das Universidades, no que diz respeito à propriedade intelectual, por meio de suas normas internas.

## 2.4. A Aplicação das Leis de Propriedade Intelectual

A Administração Pública é uma função essencialmente executiva: encontra na lei o fundamento e o limite da sua atividade. No entanto, isso não exclui a faculdade que ela possui de estabelecer suas regras gerais, na medida em que tais regras sejam necessárias para precisar as condições de execução das leis. Porém, estas regras gerais de origem administrativa, ou regulamentos, estão inteiramente submetidos às leis (RIVERO, 1995).

A lei federal, quando disciplina deveres, obrigações e direitos aos particulares, deve prever se é aplicável também aos órgãos da administração pública, pois, esta para agir depende de uma anterior previsão legal que faculte ou imponha um dever de atuar. SEABRA FAGUNDES (1984) afirma que “a legalidade na Administração não se resume à ausência de oposição à lei, mas pressupõe autorização dela, como condição de sua ação”.

Assim, existe no Direito Administrativo uma regra basilar, na qual o que não está permitido por lei, no que tange aos órgãos da administração pública direta ou indireta, está proibido, é o chamado princípio da legalidade. Segundo MORAES (2002)

*“o princípio da legalidade está previsto no art. 5º, II da Constituição Federal de 1988 e aplica-se normalmente a Administração Pública, porém de forma mais rigorosa e especial, pois o administrador público somente poderá fazer o que estiver expressamente autorizado em lei e nas demais espécies normativas inexistindo incidência de sua vontade subjetiva.”*

As espécies normativas a que MORAES (2002) faz referência são, basicamente, os regulamentos que se exteriorizam por meio de Decretos. Segundo BANDEIRA DE MELLO (1998) tudo o que diz respeito a regulamento se enquadra nas Instruções, nas Portarias e nas Resoluções. Justifica que toda dependência do regulamento à lei, bem como os limites que há de se conter, manifestam-se revigoradamente no caso de Instruções, Portarias e Resoluções. Assim, o que consta do Decreto deve constar nas Resoluções e Portarias das Universidades. ATALIBA (1995) por sua vez, afirma que: “Só cabe regulamento em matéria que vai ser objeto de ação administrativa ou desta depende”. O sistema só requer ou admite regulamento como instrumento



de adaptação ou ordenação do aparelho administrativo, tendo em vista, exatamente a criação de condições para fiel execução das leis.

Desta forma, ao defrontarmos a previsão legal nos instrumentos normativos da propriedade intelectual do direito brasileiro, entende-se que o legislador optou por determinar à administração pública aplicar os preceitos da propriedade intelectual em suas normas internas como prescreve a Lei 9279/96 e o Decreto 2553/98. Na realidade, a própria lei de propriedade industrial delimita em seu art. 93 que os dispositivos legais referentes a este instrumento jurídico também se aplicam à Administração Pública.

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

E, o Decreto 2553/98 regulamenta:

*Art. 3º Ao servidor da Administração Pública direta, indireta e fundacional, que desenvolver invenção, aperfeiçoamento ou modelo de utilidade e desenho industrial, será assegurada, a título de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, premiação de parcela do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro.*

*§ 1º Os órgãos e as entidades da Administração Pública direta, indireta e fundacional promoverão a alteração de seus estatutos ou regimentos internos para inserir normas que definam a forma e as condições de pagamento da premiação de que trata este artigo, a qual vigorará após publicação no Diário Oficial da União, ficando convalidados os acordos firmados anteriormente.*

*§ 2º A premiação a que se refere o "caput" deste artigo não poderá exceder a um terço do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro.*

*Art. 4º A premiação de que trata o artigo anterior não se incorpora, a qualquer título, aos salários dos empregados ou aos vencimentos dos servidores.*

*Art. 5º Na celebração de instrumentos contratuais de que trata o art. 92 da Lei nº 9.279, de 1996, serão estipuladas a titularidade das criações intelectuais e a participação dos criadores.*

Portanto, entende-se que o Decreto 2553/98 regula a lei de propriedade industrial e, desta forma, faz presunção legal quanto à sua aplicação à

administração pública direta ou indireta, ou seja, as instituições públicas de pesquisa e Universidades. Assim, a partir do Decreto (art. 3º, §1º) a questão da propriedade industrial deve constar nas normas das Universidades, figurando estas como instrumentos regulatórios.

Tem-se, assim, no conjunto da legislação a respeito da propriedade intelectual as leis (Lei 9279/96; Lei 9456/98, Lei 9609/97, Lei 9610/97), o Decreto 2553/98 e as Resoluções e Portarias, estando submetidas as instituições ao princípio da legalidade e no qual se basearão para realizar a atividade da proteção.

No entanto, o Decreto só expõe a questão da propriedade industrial e não a de outros aspectos, como o registro de programas de computador e proteção de cultivares. Assim é necessário verificar o que constam nas normas das Universidades, o que elas disciplinam e qual o seu alcance. Neste sentido, verifica-se que as Resoluções, para as diferentes universidades em estudo, apresentam peculiaridades. Por exemplo, na Resolução da UFMG identifica-se que:

*Art. 10 A presente Resolução aplica-se, no que couber, ao produto dos resultados financeiros obtidos de direitos de propriedade industrial, de direitos autorais e de direitos relativos a programas de computadores decorrentes das Leis n.º 5988, de 14/12/73, n.º 9279, de 14/05/97, n.º 9609 e 9610, de 19/02/98 e Decretos n.º 2553, de 16/04/98 e n.º 2556, de 20/04/98.*

Por sua vez, na Resolução da USP constata-se, de forma geral, o seguinte:

*Dispõe sobre patentes de invenção resultante de pesquisas realizadas na Universidade de São Paulo e sobre a participação dos inventores em direitos e obrigações nessas patentes de invenção.*

Com relação a UFV, sua Resolução determina que:

*A Universidade Federal de Viçosa com fundamento no Artigo 5º (incisos XXIX, primeira parte, e XXVII) e no Artigo 207, ambos da Constituição Federal; na Lei nº 9.279, de 15 de maio de 1996; no Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998; nos Atos Normativos adotados pela Presidência do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (I.N.P.I.); na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998; na*

*Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995; no Decreto nº 1.752, de 20 de maio de 1995; na Lei nº 9.456, de 28 de abril de 1997; no Decreto nº 2.366, de 5 de novembro de 1997; na Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998; e nas demais normas relativas à propriedade intelectual.*

Na Resolução da UNICAMP, verifica-se que:

*Artigo 1º - Os inventos, modelos de utilidade e dos desenhos industriais desenvolvidos no âmbito da Unicamp, são de sua propriedade, nos termos da Lei 9.279/96.*

*§ 1º - O disposto no caput aplica-se em igualdade de condições aos programas de computador, nos termos das Leis 9609/98 e 9610/98, e à proteção de cultivares, nos termos da Lei 9.456/97.*

Para finalizar, a Resolução da UFRJ, destaca que:

*Considerando o disposto na legislação vigente relativa a propriedade intelectual, em especial a Lei 9.279/96, a Lei 9456/97, a Lei 9609/98 e a lei 9610/98, resolve:*

Poder-se-ia alegar que obedecendo ao princípio da legalidade, as normas não podem alcançar mais do que prevêem. Deste modo, ao normatizar somente um ou mais tipos de proteção e não todos, as normas internas destas Universidades não estariam recepcionando a legislação da propriedade intelectual como um todo. Portanto, somente a norma da UFRJ, UNICAMP e UFV prevêem e tem como base todas as prescrições legais.

A partir desta constatação é necessário avaliar cada lei específica em conformidade com as normas ou regulamentos internos das Universidades aqui investigadas.

## Capítulo III – As Leis e a Apreensão das Normas Internas

### 3.1. A Lei de Propriedade Industrial – Lei 9279/96

Foram selecionados artigos da Lei para que se possa verificar se as instituições estudadas absorveram de modo sistemático as questões referentes à proteção da propriedade industrial. Dentre eles cita-se os artigos 88, 89 e 91 que tratam sobre a titularidade dos inventos, processos e produtos e os direitos do autor/inventor; artigos referentes aos procedimentos (depósito, prazos, pedidos, retribuição anual); dos crimes contra a propriedade industrial; da transferência de tecnologia ou licenciamento e do objeto de proteção.

Diante do conteúdo dos artigos, pode ser estabelecida sua associação com o conteúdo das normas internas de cada Universidade estudada. Nesse sentido, o primeiro conteúdo a ser destacado é o que gera mais discussões no campo da propriedade industrial e que trata sobre a titularidade dos direitos. Na Lei 9279/96 existem vários artigos que prescrevem como deve ser considerada esta titularidade, seja no que diz respeito às patentes, marcas ou desenhos industriais. De acordo com estes artigos, a titularidade será do empregador nos seguintes casos:

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

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

Ainda conforme a Lei 9279/96 a titularidade pode ser dividida:

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

Em outros casos, pode ser somente do empregado inventor quando:

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

Desta forma, a legislação determina os direitos de cada parte envolvida na criação intelectual. No que tange às Universidades vê-se que a titularidade foi absorvida em suas normas internas, pois estas foram concebidas de maneira a apresentar o aspecto geral da legislação, ou seja, a Universidade é a única titular dos direitos elencados na legislação, obedecendo-se assim o princípio da legalidade.

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

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

Neste quesito, interpreta-se como sendo a Universidade a empregadora. Segundo DEL NERO (2003):

“As relações existentes entre os autores de invenção e/ou dos autores de modelos de utilidade; enfim, do pessoal que compõe os quadros da Universidade, não decorrem necessariamente de vínculo contratual nas relações de trabalho, haja vista que a entidade, no caso, é uma Instituição Federal de Ensino Superior que, por seu turno, realiza atividades de ensino, pesquisa e extensão. As atividades, nesse sentido, derivam ou decorrem, de vínculos estatutários estabelecidos no Regime Jurídico Único (Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com as atualizações incorporadas pela Lei n. 9.527, de 27, de abril de 1998). Eventualmente, pode ocorrer relação, no campo do Direito do Trabalho, ou no campo do Direito Civil, se e somente se, houver a contratação laboral específica

para realização de pesquisa no campo inventivo e/ou do modelo de utilidade. A regra vale sublinhar, é a estipulação de vínculos públicos, emanados do referido Regime Jurídico Único. Em qualquer das hipóteses aqui "mencionadas", a titularidade da patente de invenção ou da patente de modelo de utilidade é atribuída exclusivamente à Universidade".

Em outro aspecto a Lei de Propriedade Industrial traz em seu conteúdo os procedimentos indispensáveis para a realização efetiva da proteção. Estes procedimentos dizem respeito não só às retribuições ou taxas que devem ser pagas ao INPI, mas também aos prazos que devem ser respeitados e acompanhados; e como deve ser formalizado um pedido de patente, de marcas ou de desenho industrial.

Com relação a estes procedimentos, entende-se que os mesmos não constam das normas internas das Universidades por se tratarem de práticas decorrentes do trabalho de proteção, que são obrigatórias aos núcleos de propriedade intelectual. No entanto, a falta de determinação de como serão realizados os procedimentos e pagamentos, admite dizer que a falha desta perspectiva em norma interna pode comprometer as atividades desempenhadas por este mesmo núcleo, pois, estes devem ter uma estrutura com qual possam realizar os ditames da Lei 9279/96.

O que se compreende destas informações é que a lei disciplina como devem ser desempenhadas as atividades de proteção ao conhecimento, para que sejam atingidos os objetivos iniciais, sendo que as normas internas das Universidades atribuem a competência aos núcleos para desempenharem estas atividades. E, deixam uma lacuna de como deverão ser realizados os procedimentos que visem à prática da proteção, ou seja, o registro, o depósito e o pedido de proteção, atribuindo aos núcleos apenas a competência para realização dos mesmos, conforme verificado em cada Universidade e a seguir:

**Na UNICAMP – Art. 6º, §1º** A Comissão, através de sua Secretaria, se incumbirá da formalização, encaminhamento e acompanhamento dos pedidos da UNICAMP perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

§2º - A UNICAMP arcará com o ônus decorrente do processamento de pedidos de seu interesse.

**Na UFV** - Art. 10 – Estabelecer que à Comissão Permanente de Propriedade Intelectual compete orientar e conduzir todos os trâmites legais, previstos nas legislações, envolvendo contratos de transferência de tecnologia, registro, concessão e manutenção dos direitos relativos à propriedade intelectual.

**Na UFMG** - Art. 4o A Pró-Reitoria de Pesquisa é o órgão responsável tanto pela tramitação do processo junto aos órgãos encarregados da concessão do direito de proteção, como pela fiscalização, consulta e assistência da UFMG, no que diz respeito aos pedidos de proteção dos direitos de propriedade industrial, dos direitos autorais e dos direitos relativos a programas de computadores.

**Na USP** - Artigo 3º - São atribuições do Grupo de Assessoramento ao Desenvolvimento de Inventos - GADI:...II - Proceder, nos órgãos para tanto competentes, ao pedido de patente ou de registro de bem objeto de propriedade industrial ou, no caso de programa de computador, de propriedade intelectual.

UFRJ – Art. 3º . § 1º No exercício de suas atribuições, caberá a CAPI:

...

d) providenciar e coordenar as ações internas ou externas necessárias para o depósito ou registro junto aos órgãos competentes, nacionais e internacionais, dos direitos de propriedade intelectual.

### 3.1.1. Objeto de Proteção

Depois da titularidade, destaca-se outro item na discussão da Lei 9279/96, que é o objeto de proteção. Com relação a proteção, a ênfase recai sobre o que pode ser patenteável e o que não pode ser patenteável. Os artigos 8º, 9º e 18 da lei disciplinam a matéria:

*Art. 8º - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.*

*Art. 9º - É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação*

*Art. 18 - Não são patenteáveis:*

*I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;*

*II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e*

*III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.*

*Parágrafo único - Para os fins desta lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.*

Diante deste estabelecimento ou delineamento do que pode ou não ser patenteável, é interessante interrogar os limites impostos pelas instituições públicas ao desenvolvimento de suas pesquisas.

As normas de proteção à propriedade intelectual da UNICAMP, USP, UFRJ e UFV não prescrevem claramente o que pode ou não ser patenteável, no âmbito interno da instituição. Elas só informam que as pesquisas que gerarem produtos e processos e, que são passíveis de proteção, devem estar



adstritos a estas mesmas normas. Não há por parte da Universidade nenhuma restrição quanto ao estabelecimento de parâmetros da realização de pesquisas.

Entretanto a UFMG dispõe que:

*Art. 5o A Pró-Reitoria de Pesquisa, uma vez informada dos pedidos de proteção dos direitos de propriedade industrial, dos direitos autorais e de programas de computadores, deverá avaliar a proposta quanto ao interesse da UFMG em patrocinar o pedido e, para tanto, deverá analisá-la considerando os seus aspectos econômicos, técnicos, políticos, éticos, culturais e filosóficos.*

*Parágrafo 1o Para efeito da análise deverão apresentar a proposta devidamente justificada nos aspectos elencados no "caput" deste artigo.*

*Parágrafo 2o A proposta que, com base na análise, for considerada inadequada aos interesses da UFMG será devolvida aos autores, para que seja retirada da documentação qualquer vinculação existente com a UFMG. Nesse caso, os autores devem também atentar para as determinações do artigo 126 do Regimento Geral da UFMG, que regulamenta as atividades de docentes em regime de dedicação exclusiva, bem como o disposto na Resolução do Conselho Universitário que regulamenta a prestação de serviços.*

No caso da UFMG, há uma pré-seleção das pesquisas que possam ser protegidas, bem como os produtos e processos que por ventura possam advir da pesquisa. Observa-se que o objeto da proteção pode ser toda ou qualquer pesquisa realizada no âmbito da Universidade, desde que atenda ao seu interesse.

Ao estabelecer o interesse institucional como parâmetro para seleção do objeto a ser patenteável, a UFMG inova em relação às outras universidades, mesmo que este parâmetro seja subjetivo e esteja adstrito a interesse institucional não delimitado conceitualmente. O interesse pode ser comercial, social ou mesmo científico dependendo dos produtos e processos advindos da pesquisa realizada na universidade.

Neste aspecto, pode-se considerar que as universidades não estabelecem distinção sobre qualquer inovação tecnológica que deve ser protegida e que tenha como prioridade o desenvolvimento da instituição ou da

sociedade. A contribuição deste instrumento, em primeiro lugar, estaria ligada mais aos indicadores institucionais do que verdadeiramente a uma contribuição da Universidade para o desenvolvimento tecnológico, que é um dos objetivos da proteção. Em outro aspecto característico e determinante da proteção, a afirmação seria a de que a Universidade não deve restringir o que deve ou não ser patenteável, neste sentido as consequências para a instituição seriam visíveis no momento em que estas não dispõem de recursos para a realização desta atividade.

### 3.1.2. Licenciamento

Segundo CHAMAS (2001), o Licenciamento é um dos termos de exploração econômica da propriedade intelectual. Para essa autora, as outras formas de exploração podem ser: a cessão ou venda dos direitos; o desenvolvimento tecnológico e a produção da invenção na própria instituição; a aquisição ou criação de firma para efetuar o desenvolvimento tecnológico e a produção da invenção; formação de *joint venture* ou outra forma de aliança estratégica.

Todas as práticas supracitadas podem ocorrer em ambientes acadêmicos. Depende, fundamentalmente, da disposição, da estratégia adotada e da capacitação da instituição, assim como da flexibilidade das regulamentações internas e das leis nacionais.

Quanto à utilização da propriedade intelectual para fins comerciais, no caso de a detentora ser a Universidade, existem três possibilidades, conforme SOUZA NETO & STAL (1998):

**Concessão de opção para uma licença** - o contrato de pesquisa prevê um período durante o qual o patrocinador tem o direito de optar por uma licença de exploração futura, a ser negociada.

**Concessão de uma licença** - o contrato de pesquisa concede uma licença específica ao patrocinador para utilizar a propriedade intelectual, definindo a abrangência do uso permitido.

**Direito de primeira recusa** - se o patrocinador decide exercer o seu direito de opção, ele irá negociar uma licença dentro de um certo período. Se, nesse período, não se chegar a um acordo que seja aceitável por ambas as partes, a Universidade terá o direito de negociar com uma (ou mais) terceira(s) parte(s) o licenciamento da propriedade intelectual.

As normas das Universidades tratam da questão superficialmente estabelecendo que havendo proteção e concedida a carta-patente poderá ser realizado o licenciamento.

Ainda, segundo SOUZA NETO & STAL (1998), existem vários tipos de licenças que a Universidade pode conceder:

- licença não-exclusiva, livre do pagamento de *royalties*;
- licença não-exclusiva, livre do pagamento de *royalties*, sem direito de sublicenciamento;
- licença não-exclusiva, com pagamento de *royalties*, incluindo o direito de sublicenciar;
- licença exclusiva, com pagamento de *royalties*, em área específica, incluindo o direito de sublicenciar;
- licença exclusiva, com pagamento de *royalties*, incluindo o direito de sublicenciar;
- licença exclusiva, sem pagamento de *royalties*, incluindo o direito de sublicenciar.

Neste aspecto, as Universidades se encontram em estágio prematuro porque são poucos os casos de licenciamento e concessão para utilização ou exploração econômica dos objetos (produto e processos) protegidos pela propriedade intelectual. Isto ocorre, em primeiro lugar porque as universidades não têm muitas patentes concedidas e em segundo lugar a previsão legal para as universidades poderem licenciá-las só poderia ocorrer, em tese, com base na Lei de Licitações (Lei 8666/93). No entanto este procedimento (licitação) torna em parte inviável o licenciamento, uma vez que, que a exclusividade é primordial para as empresas privadas no desenvolvimento de seus produtos, portanto o segredo industrial seria imprescindível neste aspecto. Assim a licitação não resolveria o problema do licenciamento, quando envolvesse entidades públicas de ensino e pesquisa, ao contrário afastaria a possibilidade de transferência do conhecimento protegido para a iniciativa privada, pois por meio de licitação todos teriam conhecimento do conhecimento a ser transferido. Deve-se salientar que a maioria dos produtos e processos desenvolvidos no ambiente acadêmico, são testados em bancadas e, necessitam passar para a fase de otimização e industrialização, conferindo assim aos mesmos inovação tecnológica. Desta forma, busca-se alternativas práticas à licitação, assim existem entendimentos pelos quais possam se efetivar os procedimentos, permitindo a transferência de tecnologia. Uma das formas é havendo Convênios e Contratos em determinada área do conhecimento científico, entre as Universidades e as Empresas Privadas, em que estas financiam o desenvolvimento de pesquisas, específicas, que gerem produtos e processos passíveis de proteção, poderá ser feita a transferência, porque a empresa seria a co-titular dos direitos de propriedade.

Consubstanciados nestes entendimentos, as normas das universidades prevêm as formas pelas quais devem ser realizados as transferências do conhecimento, o que ocorreria por meio de contratos e convênios para transferência da tecnologia, otimização e comercialização dos produtos e processos, contratos estes realizados entre a Universidade e outras Instituições Públicas ou Privadas.

### **3.1.3. Novidade e Sigilo**

Um dos últimos itens a serem correlacionados entre a Lei 9279/96 e as normas das Universidades diz respeito aos requisitos de patenteamento da propriedade intelectual. Este é um dos itens que está diretamente relacionado à divulgação das pesquisas universitárias e seu contraponto que é a proteção do conhecimento.

A divulgação da pesquisa por qualquer meio de publicação seja por meio de artigos científicos, congressos, livros, palestras influem diretamente no requisito de novidade, que necessariamente deve existir para que ela seja considerada como passível de proteção.

Segundo a lei de propriedade industrial, os três requisitos imprescindíveis para análise e concessão da carta-patente são: novidade, inventividade e aplicação industrial, mais especificamente, nota-se que:

*Art. 8º - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.*

A novidade é caracterizada como “o primeiro requisito que deve ser considerado para concessão de Patente; ocorre quando a invenção não está acessível ao público, seja por uma descrição escrita, oral, ou por uso de qualquer outro meio de comunicação”. Portanto, as pesquisas que possam ser passíveis de proteção devem permanecer em sigilo até o momento em que sejam requeridos os pedidos de depósitos de patentes.

GONTIJO (1998) revela que existe dúvida entre os pesquisadores, quanto à divulgação dos resultados de pesquisa e a proteção por meio de pedido de patentes, que necessariamente exigiria o sigilo das pesquisas

patenteáveis. Segundo o autor, é tradicional nos institutos de pesquisa públicos, e ainda mais no meio universitário, que os pesquisadores tenham sua carreira profissional avaliada e recompensada tendo por base, entre outros, a quantidade de artigos publicados, particularmente em revistas técnicas estrangeiras. Na vigência do antigo regime, quando o sistema de patentes excluía, no Brasil, os setores farmacêuticos, de produtos químicos, alimentares e agrícolas, tais publicações podiam ser consideradas como mais uma contribuição ao conhecimento científico e técnico universal. Com a nova Lei de Propriedade Industrial brasileira, essas publicações e conhecimentos passíveis de proteção poderiam ser protegidos por meio de patentes. No entanto, na compreensão de GONTIJO, poderiam tornar-se monopólio de algumas empresas, passando a ser inútil e frustrado o resultado que se vierem a obter no futuro, para o benefício da sociedade. Assim, nas instituições públicas de pesquisa “a priori” todo o conhecimento gerado deveria ser disponibilizado à sociedade uma vez que elas são financiadas grosso modo pelo poder público.

Mas para se proteger o conhecimento por meio do patenteamento deverá haver uma forma de sigilo, considerado como requisito necessário para obter a proteção. Portanto, no que tange as normas (Resoluções e Portarias) deveriam estabelecer parâmetros para a divulgação dos resultados de suas pesquisas, como exemplo a UNICAMP.

*Artigo 10 - Não poderão ser divulgados projetos, pesquisas, estudos e inventos realizados na UNICAMP até que sejam tomadas todas as providências necessárias para garantir privilegiabilidade destes, nos termos da legislação vigente.*

Em outras Resoluções pesquisadas não se encontram determinações no sentido de resguardar o sigilo dos resultados de pesquisa para que seja avaliado o seu potencial de proteção.

### 3.1.4. Dos Crimes Contra a Propriedade Industrial

Os crimes contra a propriedade industrial estão vinculados a todo o tipo de atividade ilícita que é realizada contra o titular e contra o autor/inventor da propriedade industrial, causando algum tipo de dano aos seus direitos.

A lei 9279/96 prevê nos artigos:

*Art. 183 - Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:*

*I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou*

*II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.*

*Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.*

*Art. 184 - Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:*

*I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou*

*II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.*

*Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.*

Observou-se quanto a esta questão que as normas da UNICAMP e da UFV, estão visando a apreensão deste tipo de mecanismo, que é a coerção aos crimes de propriedade industrial, conforme verificado abaixo:

**UNICAMP** - Artigo 3º - *Todo licenciamento implica na obrigatoriedade de comunicação do licenciado à Universidade a respeito de qualquer alegação de infringência de direitos registrados no Brasil ou no Exterior.*

Artigo 4º - *O licenciado que der causa por ação ou omissão, negligência ou imprudência, ao perecimento do direito que lhe foi atribuído ou a prejuízo de qualquer espécie, indenizará a Universidade na extensão dos prejuízos causados.*

*UFV - Art. 7º - Determinar que, tanto a Universidade Federal de Viçosa quanto os agentes discriminados no Artigo 3º desta Resolução devem responder administrativa, civil e penalmente pelo proveito auferido em decorrência de prejuízo público ou pessoal, no que diz respeito à inobservância desta Resolução, bem como das demais prescrições legais referentes à propriedade intelectual.*

Desta forma, estas instituições estão se adequando aos preceitos desta Lei e se reservando na proteção de forma propositiva à defesa de seus direitos, uma vez que só o mecanismo de proteção não confere por si só o resguardo dos direitos do titular. Neste caso havendo ofensa ao seu direito as Universidades devem estar preparadas legalmente para agirem e protegerem os seus interesses institucionais, cabendo assim utilizar todos os meios previsíveis nos diplomas legais.

Considera-se que ao se ter o direito adquirido resguardado pela concessão ou a expectativa deste direito, quando o objeto patenteável é desenvolvido no âmbito interno da instituição, só caberá a mesma disponibilizar através do licenciamento ou por outro tipo de transferência da tecnologia estes direitos. E qualquer outra atividade realizada sem a concordância da instituição será considerada crime contra a propriedade intelectual. Portanto a instituição que em suas normas internas prescreve a responsabilidade dos agentes infratores sejam eles componentes da própria instituição ou um terceiro fora dela, estão fazendo valer suas prerrogativas administrativas. A interação da norma interna com a legislação federal confere a administração pública determinar os atos posteriores ao seu descumprimento.



### **3.1.5. Interações: Licenciamento-Objeto-Infração**

Pode-se dizer que a Lei 9279/96 é uma das mais importantes no contexto da propriedade intelectual, pois a maioria das inovações científicas podem ser objetos de proteção utilizando-se os parâmetros que estão consubstanciados em seus artigos. E no que tange às instituições públicas, o conhecimento científico desenvolvido terá guarida na proteção conferida por esta lei. No entanto, verifica-se na prática que as normas internas das Universidades (Resoluções e Portarias) absorveram alguns itens constantes na legislação federal Lei 9279/96 e outros aspectos não foram contemplados pelas normas internas das Universidades. Independentemente do tempo em que foram formuladas, é necessário que as instituições promovam a reformulação em suas normas internas para que estas estejam adequadas à legislação vigente.

Poder-se-ia alegar que uma vez prescritas as formas, determinados os aspectos que promovam a proteção e suas ações, estas devem ser observadas nas normas internas das Universidades, as quais devem discriminar todos os pormenores que estão disciplinados na legislação federal. Diante do que foi verificado no item 2.4. (princípio da legalidade), as normas das Universidades no que tange a propriedade industrial e outros instrumentos normativos, têm que observar o delineamento estabelecido pela norma superior, qual seja a Lei 9279/96 e o Decreto 2553/96. No entanto as questões informais ou implícitas que ensejam atividades de caráter discricionário, ou seja, as atividades de caráter autônomo devem respeitar as formas de cada instituição. Cabe a instituição observar os princípios e inserir os mecanismos de proteção, e por meio de seus conselhos superiores e administradores elencar os meios e direcionamentos que cada Universidade deve tomar no que tange a publicação, sigilo, licenciamento e transferência de tecnologia.

Verifica-se que estes requisitos estão intimamente ligados porque a publicação, característica comum dos pesquisadores, deveria seguir outros ritos ao se deparar com a exigência do sigilo do instrumento de patenteamento, pois desta forma estaria afetada de algum modo. Por outro lado a transferência de tecnologia e o licenciamento também “a priori”, requer o sigilo, obstando a publicação pelo interesse das instituições privadas.

Enfim, a apreensão por parte das Universidades é verificada não *in totem*, mas como o início de um exercício para sua caracterização efetiva, que deve ser estabelecida seguindo os parâmetros administrativos de cada instituição.

### 3.2. A Lei 9609/98 – Lei de Programas de Computador

O histórico da legislação a respeito da proteção dos programas de computador é importante para se ter um entendimento da nova legislação. Em 1972, com a criação da CAPE, Comissão de Assessoramento da Presidência da República, a informática era considerada uma atividade de segurança nacional. Em 1979 foi criada a Secretaria Especial de Informática (SEI), que controlava toda a atividade de informática no Brasil, inclusive produção de *softwares* e entrada no Brasil de *softwares* estrangeiros. Naquela época, a importação de *software* era considerada transferência de tecnologia, havia a necessidade de um contrato, passá-lo pelo INPI e pela SEI para, então, poder importar os referidos programas (GANDELMAN - 1998). Após a abertura da economia brasileira, no início da década 90, promovida pelo governo federal o setor de informática foi bastante afetado, pois a importação de componentes eletrônicos bem como de *softwares* e *hardwares* foi liberada.

Depois de muito debate e de decretos expedidos pela Presidência da República a nova lei de programa de computador (Lei 9609/98) foi promulgada em 19 de fevereiro de 1998 e entrou em vigor na mesma data de sua publicação. Esta lei dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências.

O seu artigo 1º define o que seja o programa de computador:

*Art. 1º. Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de Instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.*

Segundo o seu § 3º, art. 2º a proteção independe de registro.

*§ 3º. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.*

A titularidade está prevista no art. 4º:

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

Segundo GANDELMAN (1998), na lei dos programas de computador tem-se algumas características de propriedade intelectual, como por exemplo, a proteção dada ao direito autoral depende da vida do autor e perdura por determinado tempo após a sua morte. Para os programas de computador, esta proteção é concedida pelo prazo de 50 anos, esse prazo é contado como o prazo de “*copyright*”, ou seja, a partir do surgimento da obra. Igualmente delimitada na lei de patentes, a criação do empregado sob contrato de trabalho pertence ao empregador.

Desta forma, pode-se compreender que a criação dos programas de computador realizada no âmbito das Universidades é determinante para indicar a titularidade dos direitos em relação a estas instituições. Neste sentido, ao confrontar a legislação federal e as normas internas das Universidades poderá ser analisado se o que prescrevem as Resoluções e Portarias estão de acordo com esta legislação.

A UFMG por meio de sua Resolução 08/98 resolve que:

*Art. 1º As invenções, os direitos relativos à propriedade industrial, os direitos autorais e os direitos relativos a programas de computadores, resultantes de atividades realizadas nos órgãos da UFMG por seus servidores, alunos e colaboradores, poderão ser objeto de proteção, respeitado o disposto nesta Resolução.*

E em seu artigo 2º, dispõe que a Universidade sempre figurará como titular.

*Art. 2º A UFMG, nos pedidos de proteção de direitos relativos à propriedade industrial, direitos autorais e de programas de computadores, figurará sempre, como titular, indicando-se os respectivos órgãos e os autores responsáveis pela invenção, pelo*

*aperfeiçoamento ou modelo de utilidade ou pelo desenho industrial, pelas obras ou pelos programas de computadores.*

A nova lei de programa de computador distinguiu que os direitos patrimoniais, ou seja, a receita obtida com essa criação intelectual, segue a norma geral do direito autoral. Para se adequar a posição brasileira ao Acordo TRIPS, os direitos morais - aqueles de o autor ter sempre ligação com a obra, poder retirá-la de circulação, poder exigir a paternidade, poder exigir uma série de outras coisas - ficam reduzidos apenas a dois direitos dentro da nossa lei do software: o direito a ter o seu nome atribuído como autor e o direito a opor-se a alguma grande modificação que mutile a obra. Então, uma parte do acordo do Brasil em relação ao programa de computador foi a restrição dos direitos morais dentro da legislação autoral.

Portanto, pertencerão à Universidade os direitos patrimoniais relativos aos programas de computador. A UFV em sua última versão da norma, Resolução 01/2002, delimita que a Universidade é a titular da propriedade intelectual, definindo como toda criação e expressão de atividade inventiva e da criatividade humana, em seus aspectos científicos, tecnológicos, artísticos e literários. A UFRJ por meio de sua portaria 759/2002, no art. 3º, dispõe que pertencerá à Universidade a titularidade dos direitos de propriedade intelectual, resultado da criação de seus servidores, utilizando recursos, meios, dados, materiais, instalação ou equipamentos da Universidade, englobando também os programas de computador. A UNICAMP, em sua nova norma, informa que: “os inventos, modelos de utilidade e os desenhos industriais desenvolvidos no âmbito da Unicamp, são de sua propriedade e aplica-se em igualdade de condições aos programas de computador, nos termos das Leis 9609/98 e 9610/98”. Já a USP, em sua norma interna não prescreve que a titularidade dos programas de computador criados em suas dependências, pertença à instituição.

Pode-se considerar a UFMG, a UFV, a UFRJ e, mais recentemente a UNICAMP, que dispõem sobre a titularidade dos programas de computador, que elas estão coadunadas com a legislação federal, conforme verificado nos

artigos da lei citados e, também pode-se considerar que a Universidade é por meio direto ou indireto responsável pela criação destes programas.

Porém, a USP, ao não dispor esta questão em suas normas, está abrindo mão dos direitos que lhe confere a Lei, pois apesar da legislação prever que a titularidade pertence ao empregador, deveria esta Universidade estabelecer critérios administrativos para que estes tipos de proteção se realizem, haja vista que devem se mover pelo princípio da legalidade.

No que tange à comercialização dos programas de computador o art. 9º dispõe que:

*Art. 9º. O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença.*

Nesta perspectiva, apresentam-se as normas da UFMG, UFV e UFRJ que prevêm a exploração da propriedade intelectual dos programas de computador e sua titularidade.

#### *No caso da UFMG*

*Art. 6º Caberá à Pró-Reitoria de Pesquisa, atendido o disposto no parágrafo 3º; do artigo anterior, celebrar com as agências de financiamento e/ou empresas interessadas o contrato de licença para exploração do objeto de proteção dos direitos de propriedade industrial, dos direitos autorais e de programas de computadores.*

#### *E no caso da UFV*

*§ 3º - O benefício pecuniário líquido advindo da comercialização, transferência, concessão de licença, contrato, convênio ou qualquer outro mecanismo previsto em lei, que envolva a propriedade intelectual concebida e gerada nas instalações da Universidade Federal de Viçosa ou em outras instalações, que couber ao Co-Titular, apontado no Artigo 2º, parágrafo único, será regido por contrato ou convênio, observando-se a proporcionalidade especificada.*

Portanto neste quesito as Universidades também estão respeitando e absorvendo o que prescreve a legislação federal, fazendo com que sejam respeitados todos os direitos e condições explicitados através deste tipo de instrumento jurídico.

A legislação federal referente a proteção dos programas de computador em seus artigos 12, 13 e 14 prescrevem as questões das infrações e penalidades para quem violar os direitos de autor dos programas de computador. Estes artigos também definem as ações que devem ser tomadas por aqueles que detêm a titularidade destes programas.

De acordo com VARELLA (1996) o titular do direito tem a exclusividade da exploração de seu programa e, de acordo com o Direito Civil, tem o direito de usar, fruir e dispor de sua expressão, sendo a cópia, portanto um ato ilícito. Neste sentido, as normas das Universidades não vislumbram atividades ou ações que visem a coibir este tipo de infração aos direitos dos titulares dos programas de computador. Isto pode ser chamado de proteção inversa, ou seja, as normas de proteção só prescrevem normas propositivas e não formas de se impedir que, em suas dependências, ocorram este tipo de ilícito. A proteção inversa pode ser considerada em todas as formas da propriedade intelectual.

### 3.3. A Lei 9456/97 – Lei de Proteção de Cultivares

A Lei de Proteção de Cultivares foi elaborada seguindo os preceitos do Tratado da UPOV (União Internacional para a Proteção de Variedades Vegetais), versão de 1978, que segundo DEL NERO (1997), trata-se de um instrumento internacional que disciplina, especificamente, a propriedade intelectual referente a biotecnologia vegetal. A UPOV é uma entidade internacional com sede em Genebra, na Suíça, que conta com mais de 38 países - membros.

A Lei pátria foi elaborada tendo como linha mestra a UPOV/1978, mas incorporou alguns pontos que estão de acordo com a UPOV/1991, entre eles, o de cultivar essencialmente derivada. DEL NERO (1997) afirma que:

*“O Tratado da UPOV regulamenta as formas de proteção, cabendo ao país signatário decidir e elaborar sua própria forma de proteção, que pode ser por intermédio de carta-patente ou outro título especial, como a propriedade intelectual, sendo que a outra forma mais utilizada é o direito de melhorista. Contudo o tratado é explícito no sentido de proibir que país signatário adote simultaneamente as duas formas de proteção”.*

Assim no Brasil, a Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº. 9.456), sancionada em 25 de abril de 1997 e publicada no Diário Oficial da União em 28 de abril do mesmo ano, visa assegurar os direitos de propriedade intelectual da cultivar a seu titular para fins de uso ou comercialização no território nacional (SOUZA NETO, 1998), ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais e, o oferecimento à venda ou a comercialização do material de propagação da cultivar sem a autorização do titular. Ou seja, o Brasil adotou o sistema de proteção ao direito de melhoristas. Se o Brasil não aderisse à versão 1978 da UPOV até abril de 1999, teria que alterar a legislação, acrescentando outros conceitos. Teria que, neste caso, começar a proteção com 15 espécies e, no prazo de dez anos, estar protegendo todas as espécies.

Por esta legislação, cultivar é definido como “variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua



denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos”.

A proteção de cultivares assegura os direitos de propriedade intelectual da cultivar por 18 anos para espécies florestais a partir da concessão do certificado provisório de proteção, sendo que após este período torna-se de domínio público. A partir de então, nenhum outro direito poderá obstar sua livre utilização. O direito efetua-se mediante a concessão do Certificado de Proteção de Cultivar, e esta proteção recai sobre o material de reprodução sexuada ou multiplicação vegetativa. O requerimento é feito ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC, em formulário próprio, o qual deve ser devidamente preenchido e conter as informações sobre os descritores do material genético a ser protegido. Descritores são definidos como características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas ou moleculares que sejam herdadas geneticamente e possam ser utilizadas na identificação da cultivar (ALFENAS, 2004).

De acordo com a legislação, somente a nova cultivar, ou a cultivar essencialmente derivada de qualquer gênero ou espécie vegetal, pode ser protegida. Nova cultivar é definida como “a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no país, não tenha sido oferecida à venda em outras nações, com o consentimento do obtentor, há mais de 6 anos, para espécies de árvores e videiras, e há mais de 4 anos para as demais espécies”. Enquanto a cultivar essencialmente derivada é aquela que for “predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra essencialmente derivada, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipo da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação”. Além disso, deve ser “claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mínima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente” e que “não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e

que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de 6 anos para espécies de árvores e videiras e há mais de 4 no caso das demais.

### **3.3.1 Melhorista X Obtentor**

Segundo a nova Lei (art. 3º.), o melhorista é a pessoa física que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais. O melhorista é o autor da criação protegida: autor individual, pessoa natural, afiliando-se aqui a Lei à doutrina de que não existe criação impessoal, ou atribuível a pessoa jurídica. O melhorista não será sempre, e quase nunca o será, titular dos direitos patrimoniais à cultivar, também não será titular o inventor (BARBOSA, 2003). O art. 5º. que trata dos obtentores prescreve que:

“A pessoa física ou jurídica que obtiver nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada no País será assegurada a proteção que lhe garanta o direito de propriedade nas condições estabelecidas nesta Lei. A proteção ainda poderá ser requerida por pessoa física ou jurídica que tiver obtido a cultivar, por seus herdeiros ou sucessores ou por eventuais cessionários mediante apresentação de documento hábil.”

Neste sentido o art. 38 da Lei de Proteção de Cultivares determina que pertencerão exclusivamente ao empregador ou ao tomador dos serviços os direitos sobre as novas cultivares, bem como as cultivares essencialmente derivadas, desenvolvidas ou obtidas pelo empregado ou prestador de serviços durante a vigência do Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviços ou outra atividade laboral resultante de cumprimento de dever funcional ou de execução de contrato, cujo objeto seja a atividade de pesquisa no Brasil, devendo constar obrigatoriamente do pedido e do certificado de proteção os nomes dos melhoristas. Entende-se, então, que os obtentores são as Universidades e melhoristas os pesquisadores que compõe seu quadro.

No entanto, o melhorista terá seus direitos resguardados quando a cultivar for objeto de proteção e/ou quando prescrito em seu Contrato de Trabalho ou Lei a remuneração correspondente: que no caso das Instituições Públicas esta remuneração é delimitada pelo Decreto 2553/98 prescrevendo

que caberá, aos inventores/melhoristas pertencentes aos quadros destas instituições, até 1/3 dos benefícios pecuniários advindos da proteção à propriedade intelectual.

Portanto, ao tratar desta questão, as Universidades que regulam este tipo de proteção, por meio de suas normas, aplicam legislação de forma adequada, uma vez que estabelecem os aspectos gerais quanto a titularidade e aos benefícios para os inventores/melhoristas.

### **3.3.2. A Introdução da Lei nas Instituições Públicas**

A princípio, todas as atividades de pesquisa realizadas geram conhecimento que pode ser protegido. No entanto, algumas Universidades por causa de suas peculiaridades desenvolvem pesquisas direcionadas para áreas específicas ou tornam-se centros de excelência em determinados campos das ciências. Pode-se caracterizar que na maioria dos casos as Universidades estudadas produzem conhecimentos científicos que podem ser passíveis de proteção pelas leis da propriedade intelectual. Porém, as pesquisas que são desenvolvidas em relação aos cultivares estão limitadas a determinados centros de pesquisa, conforme verificado por CASTRO (1990). Este é o caso das universidades que tem competência na área das ciências agrárias. Das cinco instituições pesquisadas duas se sobressaem nesta área, a UFV e a USP (Esalq).

CASTRO (1990) revela que a grande maioria dos cultivares brasileiros em uso pelos agricultores foi produzida pelos centros de pesquisa nacionais (nominalmente, o Instituto Agrônomo de Campinas (IAC), a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queirós (ESALQ), a Universidade Federal de Viçosa e a EMBRAPA). Ainda, segundo este autor, a falta de pagamento de *royalties* e “outras dificuldades políticas” vêm fazendo com que estas entidades estejam em dificuldades econômicas. Com a proteção pelo sistema da UPOV, a receita das instituições aumentaria, evitando a fuga dos técnicos para as multinacionais. A Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA) e (Castro, 1990), defendiam, no início da década de 90, que o

Brasil deveria adotar o sistema de patentes para os processos de biotecnologia, de agroindustriais e de proteção de variedades vegetais, no modelo UPOV. No entanto o que realmente ocorreu com o advento da Lei de Proteção de Cultivares em 1997, foi o estabelecimento dos direitos de melhoristas em contraposição ao sistema patentário.

As normas da UFRJ, UFV e UNICAMP estão basiliadas em todas as legislações vigentes, conforme se verifica em seus “caputs”, configurando a realização deste tipo de proteção. Portanto, seguindo o princípio da legalidade estas instituições estão aptas a realizar os procedimentos que visem a proteção de suas variedade vegetais. Já a USP e a UFMG não tratam deste tipo de proteção em suas normas internas, ficando assim impossibilitadas de atingirem os objetivos propostos na Lei 9456/97, pois apesar de haver a previsão na esfera da legislação federal, nos regulamentos internos (Resolução e Portaria) esta prática estaria prejudicada. A análise que se depreende destas constatações é que existe um limite das normatizações, quanto ao objeto passível de proteção, pois estão restritas ao que prescrevem. Esta verificação está intimamente ligada à abrangência das normatizações, que será estudada posteriormente. E, no que tange a proteção de cultivares, se não houver regulamento que explicita esta forma de proteção não poderão as Universidades realizar este tipo de proteção, conseqüentemente não poderão argüir os seus direitos, ou seja, a titularidade.

Interessante notar que na UFRJ e na UNICAMP, apesar de não serem, sistematicamente, desenvolvidas pesquisas nas áreas de cultivares, a proteção está delimitada em suas normas. Por outro lado, a USP, que desenvolve este tipo de pesquisa, ou seja, novas variedades vegetais, em sua norma não prescreve os direitos de proteção que poderiam ser realizados pela instituição. Então tem-se, de um lado a recepção da legislação federal (lei 9456/98), por algumas instituições sem desenvolvimento de pesquisas na área e de outro uma instituição que é pioneira na criação de novas variedades vegetais (cultivares) e não possui normatização interna. A UFV, neste sentido, é talvez a única que desenvolve este tipo de pesquisa e tem normatização interna.

### 3.4. Lei 9610/97 – Lei de Direitos Autorais

O diploma legal que atualmente regula no Brasil os direitos do autor e direitos conexos é a Lei de Direitos Autorais, Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Anteriormente à promulgação da presente norma, uma enorme quantidade de decretos, leis específicas e dispositivos constitucionais já haviam tratado do tema, de maneira não sistemática. Primeiramente, o Código Civil, de 1916, previa em seu art. 666 e seguintes, uma espécie de legislação autoral. Em 1973 foi promulgada a Lei nº 5988 para tratar do assunto e, atualmente após uma revisão da legislação autoral em 1998, é a Lei 9.610 o diploma que trata das questões referentes aos direitos autorais.

Conforme MITTELBAACH (1998), existem dois aspectos fundamentais e inerentes relativos aos direitos autorais que devem ser considerados. O primeiro deles é o aspecto moral que garante ao criador o controle à menção de seu nome na divulgação de sua obra e o respeito à sua integridade, além dos direitos de modificá-la, ou retirá-la de circulação. O segundo diz respeito ao aspecto patrimonial que, diferentemente do primeiro, objetiva regular as relações jurídicas da utilização e exploração econômica das obras intelectuais.

O art.11 prescreve que:

*Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.*

*Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei.*

E, o art. 28 e seguintes descrevem os Direitos Patrimoniais do Autor e de sua Duração:

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

Portanto, os direitos autorais são essencialmente caracterizados pelos direitos morais e direitos patrimoniais, sendo que os dois direitos estão intimamente ligados a disposição do autor, que é a pessoa física.

Os direitos morais são intransferíveis, mas os direitos patrimoniais podem ser transferidos, sendo esta a única forma na qual a pessoa jurídica pode figurar como titular dos direitos autorais. O art. 49 trata da transferência dos direitos de autor:

*Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito...*

Segundo WILLINGTON & OLIVEIRA (1999), a lei autoral brasileira faz confusão entre autoria e titularidade, abrigando, sob o manto da autoria ora a pessoa física ora a pessoa jurídica. A melhor doutrina é a de que o autor é sempre a pessoa física, jamais a jurídica, já que esta última não possui os requisitos essenciais para o ato de criação. E, através de contrato específico o autor poderá transmitir ou não seus direitos patrimoniais. Esclarece, ainda, que o legislador ao prescrever que a proteção concedida ao autor “aplicar-se-á pessoa jurídica nos casos previstos nesta Lei (art.10)”, revela que para o Direito Autoral poder-se-á chamar de “titular” a pessoa jurídica, mas esta não poderá, de forma nenhuma, exercer o direito moral que cabe ao autor (pessoa física), ainda mais por ele ser alienável e irrenunciável.

Estes aspectos estão inteiramente vinculados às questões da proteção da propriedade intelectual, uma vez que o objeto da proteção, nas instituições públicas de ensino e pesquisa pode ser originado de teses e dissertações das obras exigidas como conclusão de programas de pós-graduação como mestrado e doutorado.

Para BARBOSA (2003), os discentes teriam a titularidade dos direitos autorais, por conseguinte, adquiririam a propriedade de seus inventos, o que discordamos. O autor afirma que “é ao autor ou terceiro vinculado ao autor por norma de lei e disposição de negócio jurídico, que cabe a titularidade de pedir patente”. Nosso entendimento salvo melhor juízo, é o de que a lei 9279/96 imprime o caráter de titular a pessoa jurídica que disponibiliza os meios necessários para o desenvolvimento de invenções, produtos e processos e que são estendidas aos outros diplomas legais da propriedade intelectual. A

instituição pública é a pessoa jurídica que disponibiliza laboratórios e instrumentos para a realização de pesquisas feitas por parte dos discentes de pós-graduação. Assim, com relação aos direitos autorais das teses e dissertações, os direitos morais do autor estariam resguardados e os direitos patrimoniais seriam transferidos às instituições públicas de ensino e pesquisa, como as universidades.

No que tange as normas internas das universidades estudadas, não se encontram em seus conteúdos esta divisão de direitos, fazendo com que haja uma confusão em relação ao que as Resoluções e Portarias prescrevem, o que confirma a afirmação de WILLINGTON & OLIVEIRA (1999). No caso das universidades USP e UNICAMP, as suas normas não delimitam os direitos autorais. A UFRJ não faz menção explícita aos direitos autorais, somente indica que considera todas as legislações vigentes, como a Lei 9610/98, para estabelecer os critérios de proteção à propriedade intelectual em seu âmbito interno.

A norma da UFV em seu artigo 4º, § 4º delimita que:

*§ 4º - Os direitos autorais sobre publicações pertencerão integralmente aos inventores, sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo.*

Entende-se que neste aspecto, a UFV estaria em parte, fazendo a distinção dos direitos patrimoniais dos direitos morais, uma vez que o direito de publicações pertenceria integralmente aos autores.

Já a UFMG é mais incisiva ao tratar das questões dos direitos autorais, pois na Resolução 3428/98 indica que:

*Art. 1º As invenções, os direitos relativos à propriedade industrial, os direitos autorais (...), realizados por parte de seus servidores, alunos e colaboradores, poderão ser objeto de proteção respeitado o disposto nesta Resolução.*

As implicações destas disposições ou a falta delas, nas Resoluções e Portarias destas universidades, resultam na confusão sobre a titularidade da propriedade intelectual entre a pessoa física (autor) e a pessoa jurídica (instituição). Assim, a ausência de distinção entre os direitos morais e patrimoniais nas normas internas das instituições públicas de ensino e

pesquisa pode prejudicar a proteção da propriedade intelectual, nestas instituições.

### **3.5. Interatividade das Leis e Normas Internas**

Ante o conjunto de legislação específica referente à propriedade intelectual LEI Nº 9.279 que disciplina a propriedade industrial, LEI Nº 9.456, que dispõe sobre a proteção dos cultivares, LEI Nº 9.609, que regulamenta a proteção do programa de computador (*software*) e, a LEI Nº 9.610, que trata sobre os direitos autorais, entende-se que existe interação entre todas elas, mais pelo seu conteúdo do que pelo seu aspecto histórico.

O complexo destas legislações permite a inferência legal ao aplicar seus preceitos às instituições públicas de ensino e pesquisa. Desta forma, as universidades devem indicar em suas normas internas os parâmetros legais de proteção, determinando os direitos respectivos dos autores, os direitos legítimos da própria instituição e o modo de resguardá-los por meio das efetivas práticas realizadas por seus núcleos.

O quesito da titularidade é um exemplo para determinar a ação propositiva da legislação em vigor, pois, insere sobre uma questão de direito privado uma dimensão de direito público, ao conferir às instituições públicas a forma de proteção aos direitos de cada instituição. A titularidade está presente em cada uma destas leis e segue a mesma característica ao conferir ao empregador a titularidade das invenções, que no caso das instituições públicas podem se caracterizar pelas pesquisas realizadas.

Outra questão que pode ser destacada diz respeito a transferência de direitos, que também no caso das universidades está ligada à transferência de tecnologia realizada através de licenciamento e concessão. As leis federais disciplinam mecanismos e instrumentos que devem ser observados na transferência, realizada antes e depois da concessão de cada proteção, obedecidos aos critérios de cada lei específica. E, neste sentido, as normas das universidades fazem inferência a este quesito, permitindo-a em seu âmbito interno. Quanto ao aspecto histórico, pode-se considerar que a reformulação e a introdução das leis de propriedade intelectual no país foram seguidas pela maioria das universidades estudadas, excetuando-se a USP. Mas, existe a



necessidade de reformulação das normas internas das universidades, uma vez que elas se caracterizam mais pela normatização de caráter impositivo das leis referenciadas, do que pela introdução da cultura de proteção em cada universidade.

## **Capítulo IV – Comparação e Avaliação das normas de propriedade intelectual entre as Universidades**

### **4.1. Resoluções e Portarias das Universidades**

Este capítulo apresenta as normas propriamente ditas das universidades estudadas UFRJ, UFMG, UFV, UNICAMP e USP, seus aspectos diferenciadores, suas interseções, bem como a construção da proteção à propriedade intelectual nestas instituições, no tempo e no espaço que cada uma representa.

A primeira abordagem diz respeito à norma administrativa como ato da administração pública, que deverá gerenciar as atividades das instituições. Este ato administrativo representa por si só, a atitude da instituição expressa pelos documentos exarados visando um tema específico, como é a propriedade intelectual. Será verificado que, pela indução de normas administrativas (Resolução, Portaria e Regulamentos), esta atividade deverá necessariamente observar os preceitos do direito administrativo e só poderão ser expedidas na medida em que exista uma lei superior permitindo esta atividade. Portanto, as instituições estão adstritas às leis específicas da propriedade intelectual e podem, através de seus regulamentos internos (Portarias e Resoluções), dispor sobre como será realizada a proteção, como realmente aconteceu após a década de 90, com a edição das normas verificadas no capítulo anterior.

Num segundo momento, serão apresentadas duas tabelas comparativas abordando a historicidade da regulamentação em cada instituição, a forma utilizada para implementação da proteção e sua abrangência. A partir da constatação dos objetos e conteúdos das normas a comparação se torna necessária, na medida em que, as instituições adotam características específicas para realizarem suas atividades, tais como a divisão dos benefícios pecuniários, a competência de seus núcleos que tratam da propriedade intelectual e a abrangência de suas normas internas. Um aspecto interessante que será observado é a existência de dois grupos de instituições: as que tem normas anteriores à nova legislação da propriedade intelectual e as que

começaram a exercer suas atividades de proteção após a edição desta nova legislação.

Por fim, apresentar-se-á dois quadros que demonstram as atividades realizadas, por meio dos números de pedidos de depósitos de patentes efetuados pelas universidades. A importância deste quadro se destaca porque é através dos números que se revela a atividade de proteção de cada universidade, antes e depois da edição de suas normas internas.

Este capítulo é assim complementar ao anterior, pois demonstra a prática adotada pelas instituições tendo como base desta análise as normas internas das universidades e seus parâmetros diferenciadores para a proteção da propriedade intelectual.

## 4.2. A Norma Como Ato Administrativo

A Administração Pública, ao exercer suas atividades, deve estar amparada em suas normas legais e praticá-las por meio dos atos administrativos, observando-se sempre os seus princípios legais. Portanto, qualquer Instituição Pública deve tratar dos temas específicos para a realização de suas atividades por meio destes atos visando a sua efetividade.

O ato administrativo tem sua importância, na medida em que ele é o referencial normativo a ser adotado, podendo, assim, ser classificado quanto a sua forma e conteúdo. Quanto à sua forma: pode-se considerar conforme BANDEIRA DE MELLO (1998) que é o revestimento do ato; portanto é o modo pelo qual este aparece e revela a sua existência. A forma pode, eventualmente, não ser obrigatória, isto é, ocorrerá, por vezes, ausência da prescrição legal sobre uma forma determinada, exigida pela prática do ato. Quanto ao conteúdo do ato: considera-se sendo aquilo que o ato dispõe, isto é, o que o ato decide, enuncia, certifica ou modifica na ordem jurídica.

Confirmando este entendimento, segundo BANDEIRA DE MELLO (1998), o ato administrativo é uma declaração do Estado no exercício de suas prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento e sujeitar o controle da legitimidade por órgão jurisdicional. Para o autor, existem alguns pressupostos de validade do ato administrativo e um deles é o motivo que pode ser previsto em lei. O motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo, desta forma o agente só pode praticá-lo quando houver ocorrido uma situação prevista. Por exemplo, o ato de punição do funcionário, o motivo é a infração cometida, no tombamento é o valor cultural do bem. Quando não há previsão legal, o agente tem liberdade de escolher a situação (motivo) em vista do qual editará o ato. As normas relativas à proteção da propriedade intelectual nas Universidades pesquisadas estão adstritas às Resoluções e às Portarias, publicadas por cada instituição. Considerando-se essas definições entende-se que as normas pela sua forma ou conteúdo (Resolução e Portaria) são atos administrativos.

BANDEIRA DE MELLO (1998) ainda admite que os atos administrativos revestem-se de formas por via das quais a Administração manifesta seus atos tais como as Resoluções e Portarias, Alvarás, Instruções Normativas etc. Essas denominações são as fórmulas, ou seja, são os meios pelos quais a Administração Pública exterioriza sua vontade.

Alguns autores do Direito Administrativo definem, mais especificamente, o que sejam Portaria e Resolução. Portaria é o meio pela qual autoridades de nível inferior ao de Chefe de Estado do Executivo, sejam de qualquer escalão de comandos, dirigem-se a seus subordinados, transmitindo decisões de qualquer relação ao andamento de suas atividades administrativas (BANDEIRA DE MELLO, 1998). Resolução é o meio pelo qual se exprime a deliberação dos órgãos colegiais. É o ato de caráter normativo com o objetivo de fixar normas sobre matérias de competência do órgão, de acordo com MEDAUAR (2001) e DI PIETRO (2000).

No que concerne a inserção da propriedade intelectual nas Universidades estudadas, feita por meio das Portarias e Resoluções, a TABELA 1 mostra diferentes tendências sobre a dimensão da adoção de mecanismos para proteção do conhecimento gerado pelas instituições, com uma perspectiva importante em relação à legislação federal. A instituição de Portarias e Resoluções demonstra este aspecto normativo, uma vez que é o instrumento utilizado, consideradas como atos administrativos, tendo origem na década de 80 em algumas Universidades e, em outras, na década de 90.

Ressalta-se que a UNICAMP e a USP normatizaram a proteção à criação dos seus inventos, por meio da Portaria 147/84 (UNICAMP) e Resolução 3428/88 (USP), portanto tendo como base o antigo Código de Propriedade Intelectual de 1971. A UFV, UFMG e a UFRJ estão em situação diferente, pois vieram a estabelecer internamente a questão da propriedade intelectual após a promulgação da legislação federal da década de 90, respectivamente Resolução 16/1996, Resolução 01/1998 e Portaria 759/2002. A diferenciação do tempo de adoção das normas pode ser entendida pela preocupação das Universidades paulistas em apropriar-se dos resultados de pesquisas que poderiam resultar em produtos tecnológicos desenvolvidos por seus pesquisadores na época. Por outro lado, considerando que as outras

Universidades só vieram a proteger seus conhecimentos passíveis de propriedade intelectual por força da nova legislação, que obrigou todas instituições públicas a adotarem mecanismos desta mesma proteção.

A adoção de Portaria e Resolução está adstrita ao agente que a exarou, portanto, a origem da normatização interna das Universidades está vinculada aos Conselhos Universitários, no caso das Resoluções, e pelo Reitor, no caso das Portarias. No entanto, como estes agentes são caracterizados por órgãos superiores destas instituições, não há diferenciação ou impacto quando este tipo de norma é estabelecido por um ou por outro agente.

### 4.3 As Normas da UFMG-UFV-USP-UNICAMP-UFRJ

TABELA 1 - A Normatização

Nome da instituição	Resolução / Portaria	Ano de Vigência	Núcleo	Ano Criação do Núcleo	Abrangência
1. UNICAMP	Portaria 147/184 166/90 – 02/2003	1984	EDISTEC	1990	Pat. – Sof. – D.A <sup>1</sup> Cultiv - Marcas
2. UFRJ	Portaria 759/2002	2002	CAPI	2001	Pat. – Sof. – D.A Cultiv - Marcas
3. UFMG	Resolução 01/1998	1998	CT&IT	1997	Pat. – Sof. – D.A
4.UFV	Resolução 16/1996 – 06/99 – 01/2002	1996	CPPI	1999	Pat. – Sof. – D.A Cultiv - Marcas
5.USP	Resolução 3428/88	1988	GADI	1987	Patentes

Além da criação da norma, surge a necessidade de implementá-las na instituição. Para tanto, foram criados núcleos, por meio de Portarias específicas para gerenciar a proteção da propriedade intelectual em cada instituição. A princípio nota-se a existência de um interregno de tempo entre a criação dos núcleos responsáveis pela propriedade intelectual nestas instituições e a vigência de suas normas. No caso da UFMG e da UFRJ primeiro criou-se o órgão para depois haver a normatização. No caso da UFV e USP, primeiro estabeleceram os padrões normativos para posteriormente criarem o núcleo que ficaria responsável pela questão da propriedade intelectual. Já a UNICAMP juntamente com a normatização interna criou o núcleo responsável por conduzi-la.

Pode-se inferir que entre a criação do núcleo e a vigência da normatização ou vice-versa existe uma questão primordial que é a estrutura para a realização das atividades propostas, ou seja, a proteção do conhecimento gerado. Uma vez que se cria a norma, a instituição tem que dispor de mecanismos para atender ou realizar efetivamente o que esta norma prescreve. Por outro lado quando se cria ou se estrutura um núcleo para atender a demanda existente em relação à proteção à propriedade intelectual, este órgão tem de dispor de parâmetros administrativos, ou seja, normas, para

---

<sup>1</sup> Pat.= Patentes; Sof.=Softwares; D.A.= Direitos Autorais; Cultiv.= Cultivares

realizar suas atividades. Neste sentido, pode-se entender que a existência de um núcleo para a proteção do conhecimento sem uma norma interna traduz-se somente na disposição de uma estrutura para os pesquisadores protegerem seus inventos e idéias que são passíveis de proteção. Por outro lado quando existe uma norma interna em vigor e, no entanto, não há uma estrutura ou núcleo para efetivá-la, o que existe é uma obrigatoriedade de se fazer o registro, a proteção ou o patenteamento de tudo aquilo que for passível de proteção sem determinar como realizá-los.

Uma diferença na análise dos núcleos criados diz respeito à sua forma de constituição. A UFRJ e a UFMG criaram coordenadorias. A primeira criou a Coordenadoria de Atividades de Propriedade Intelectual (CAPI) em 2002 e, a segunda criou a Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CT&IT) em outubro de 1996, formalmente instituída em 16/06/1997, através da Portaria n.º 02212. Com relação a UFV, criou-se a Comissão Permanente de Propriedade Intelectual (CPPI) pela Portaria 0769/99 de 15/10/99, e a UNICAMP, que criou a sua comissão também denominada Comissão Permanente de Propriedade Intelectual (Portaria GR – 147 de 26/07/84) incorporada em 1990 ao Escritório de Difusão e Serviços Tecnológicos (EDISTEC) e, mais recentemente, a INOVACAMP. Por sua vez a USP criou o Grupo de Assessoramento ao Desenvolvimento de Inventos (GADI) em 24.07.86, através da portaria G.R. 2.087.

Apesar de haver diferenciação na sua forma de criação ou mesmo em sua constituição, estes núcleos têm em comum a função da proteção ao conhecimento, transferência de tecnologia e a disseminação da cultura da propriedade intelectual no meio acadêmico. Portanto, a competência destes núcleos está voltada para a implementação de formas, elaboração de estratégias e desenvolvimento de mecanismos que tornem a proteção da propriedade intelectual uma realidade em cada instituição.



#### **4.4. Competências dos Núcleos**

O GADI da USP tem como principal atribuição efetuar todos os procedimentos necessários para o depósito dos pedidos de patentes, desenvolvidos no âmbito da Universidade, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - I.N.P.I., bem como fazer o acompanhamento até o final do processo. À Comissão Permanente de Propriedade Intelectual da UFV compete orientar e conduzir todos os trâmites legais, previstos nas legislações, envolvendo contratos de transferência de tecnologia, registro, concessão e manutenção dos direitos relativos à propriedade intelectual.

A UNICAMP é um caso a parte, pois, a Comissão de Propriedade Intelectual foi substituída pelo Edistec em 1990 e, neste ano de 2003 foi absorvido pela INOVACAMP. No entanto a competência original da Comissão foi repassada para o Edistec e agora cabe a INOVACAMP, qual seja: a atribuição de zelar pela proteção do direito de propriedade industrial correspondente a privilégio de invenção e conexos, que decorram de atividades e pesquisas desenvolvidas no âmbito da UNICAMP pelos membros de sua comunidade.

No caso da CAPI – UFRJ, caberá a ela a coordenação de todas as atividades de proteção e transferência dos direitos de propriedade intelectual de titularidade da UFRJ. E ao CT&IT da UFMG é de sua competência estimular e assessorar professores e pesquisadores da UFMG na proteção da propriedade intelectual e na transferência de tecnologia;

Uma avaliação que se tem sobre estes núcleos no que tange a sua diferenciação de formação, criação e estruturação é a de que existe uma certa autonomia conferida pela legislação federal às Universidades para implementação destes órgãos. Revela-se, assim, que não importa como a organização interna das instituições determina a forma de constituição de seus núcleos de propriedade intelectual. O que importa realmente é a delegação de competências conferidas ao núcleo, contanto que ele tenha o objetivo primordial de implementar a proteção do conhecimento gerado, disseminar a cultura da propriedade intelectual nas suas diversas formas e coordenar a transferência de tecnologia vinculada ao objeto passível de ser protegido.

Desta forma, apesar de cada instituição adotar ou nominar o seu núcleo de acordo com seu organograma interno, a sua competência administrativa e o seu desempenho são parecidos em maior ou menor grau.

Para se ter uma idéia da importância destes núcleos, basta verificar os números de patentes requeridas e concedidas às Universidades aqui estudadas. A UNICAMP, a USP, bem como a UFMG (Quadro 1, pág. 85) detém a maior parte dos pedidos de patentes feitos por Universidades no país. No caso das Universidades paulistas verifica-se que a criação de seus núcleos que datam do final da década de 80, caracterizaram a efetivação da proteção ao conhecimento gerado.

Outro conteúdo da TABELA 1 descreve a abrangência da normatização das Universidades, no que versa sobre a propriedade intelectual. A abrangência, neste sentido, entende-se como as formas de proteção objetivadas pelas Resoluções e Portarias das instituições, haja vista que a nova legislação prescreve sobre todos os temas: propriedade industrial (marcas, patentes e desenhos industriais), programas de computador, cultivares e direitos autorais e, as normas internas das instituições tratam somente de alguns aspectos.

Demonstrar-se-á cada norma, no que tange a abrangência das Resoluções e Portarias estudadas, tomando como primeiro exemplo a Resolução da USP que trata somente das questões dos direitos de patentes, ou melhor, da exploração dos direitos dos conhecimentos patenteáveis. A Resolução da USP foi exarada em 1988, portanto antes da promulgação da nova legislação. O Código de Propriedade Industrial (1971), vigente na época, tratava somente das questões de patententeamento de invenção e modelo de utilidade, registro de marcas e desenhos industriais. No entanto a Resolução 3.428/88 é clara ao descrever que a mesma “dispõe sobre patentes de invenção de pesquisas realizadas na Universidade de São Paulo e sobre a participação dos inventores em direitos e obrigações nessas patentes de invenção”. Como esta resolução foi embasada neste Código, as questões de proteção de softwares, direitos autorais e proteção de cultivares não foram contempladas.

A antiga Portaria da UNICAMP, em seu artigo 1º, dispõe que será objeto de proteção “o direito de propriedade industrial correspondente a privilégios de invenção e conexos, que decorram de atividades e pesquisas desenvolvidas na UNICAMP”. Desta forma demonstrava a abrangência restrita do instrumento de proteção que as Universidades utilizavam, ou seja, a norma prescrevia somente o aspecto da propriedade industrial, não perfazendo a proteção de cultivares, direitos autorais e programas de computador. Verifica-se que a afirmação referente a USP poderia ser aplicada no caso da UNICAMP no que tange a legislação que foi utilizada para embasamento desta Portaria. No entanto esta Universidade por meio da Deliberação do CONSU-A-2, de 26/03/2002, reformulou as outras normas e passou a abranger os outros mecanismos de proteção à propriedade intelectual, como a proteção de cultivares e programas de computador, e verificado abaixo.

Artigo 1º - Os inventos, modelos de utilidade e dos desenhos industriais desenvolvidos no âmbito da Unicamp, são de sua propriedade, nos termos da Lei 9.279/96,

§ 1º - O disposto no caput aplica-se em igualdade de condições aos programas de computador, nos termos das Leis 9609/98 e 9610/98, e à proteção de cultivares, nos termos da Lei 9.456/97.

A Resolução da UFMG abrange alguns itens da proteção à propriedade intelectual tais como: propriedade industrial (marcas, patentes e desenhos industriais) bem como a questão do registro dos programas de computador (*softwares*), ficando de fora a questão relativa aos direitos de proteção de cultivares, apesar de já existir a nova lei a respeito.

Já a Resolução da UFV e a Portaria da UFRJ, que também adotaram a normatização após a efetivação da nova legislação, tratam de todos os conteúdos da propriedade intelectual. No caso da UFV, a Resolução foi exarada logo após a entrada em vigor da nova legislação em 1996 e, na UFRJ foi no ano de 2002.

Pode-se considerar que as Resoluções e Portarias, no que tange a abrangência, deveriam estar adequadas à legislação, pois senão poderiam gerar interpretações equivocadas, no sentido de privilegiar ou obrigar um tipo de proteção e não outro, como ocorre com a USP, e também com a UFMG.

Porém, pode se considerar também que nem todas Universidades têm pesquisas ou desenvolvem conhecimento científico e tecnológico em todas as áreas, portanto suas normas estariam limitadas àquelas áreas em que atuam especificamente. Assim, ter-se-ia uma limitação do objeto passível de proteção pela normatização interna de cada instituição, a qual estaria voltada somente para as áreas de conhecimento que a Universidade desenvolve. Há, assim, duas espécies de normas internas universitárias, de um lado a USP e em menor grau a UFMG que delimitam a abrangências de suas normatizações, e de outro lado a UFV, UFRJ e agora a UNICAMP que se adequaram a nova legislação em sua plenitude abrangendo todos os aspectos da propriedade intelectual.

#### **4.5. A Divisão dos Benefícios e os Procedimentos Internos**

A divisão dos benefícios pecuniários advindos da proteção à propriedade intelectual repartidos entre as Universidades e os autores/inventores, tem se caracterizado pela diferenciação adotada pelas normas de cada instituição. Esta divisão é entendida e tratada como sendo um prêmio ou incentivo dados aos autores/inventores pertencentes aos quadros das Universidades. Isto, porque promove ou incentiva a proteção dos conhecimentos gerados por aquelas pessoas, que são responsáveis pela criação, invenção e autoria destes conhecimentos. Este incentivo ou prêmio é o escopo do art.93 da Lei 9279/96 e que é consubstanciado também na Lei de Proteção de Cultivares, no que tange as instituições públicas. Mas para CARVALHO (1996), citado por CHAMAS (2001), em relação às invenções realizadas por professores e pesquisadores de instituições públicas de ensino universitário, as disposições do art. 93 só oferecem novidade quanto ao critério estabelecido. A exigência de remuneração já era prevista na Lei 6.182 de 11 de dezembro de 1974, regulamentada pelo Decreto 76924, de 29 de dezembro de 1975, o que designava incentivo para produção técnica relevante expressa sob a forma de “patentes e licenças registradas”. O que discordamos, pois conforme verificado no Cap II, item 2.4, a instituição pública só poderia exercer sua atividade de proteção e destinação de benefícios pecuniários após o estabelecimento em lei, o que veio ocorrer com o advento da lei 9279/96 e a obrigatoriedade do Decreto 2553/98.

Ao destinar parcela dos benefícios pecuniários advindos da proteção, as Universidades retribuem de forma institucionalizada o trabalho desenvolvido pelo pesquisador. Assim o estabelecimento das percentagens por meio das normas é determinado pela legislação federal e obrigatório, no caso das instituições públicas de pesquisa (Decreto 2553/98). No entanto, a disformidade destes percentuais, como verificados na TABELA 2, revela a autonomia de cada instituição ao tratar deste mecanismo.

A diferença encontrada na divisão referente à UFMG e a UFV, que dispõem em ser até 1/3 o percentual para os inventores, para a UNICAMP e UFRJ que prevêm em 1/3 integralmente, está basicamente na interpretação

da norma federal citada. O Decreto 2553/98 dispõe ser de até 1/3 o prêmio ou incentivo dado ao autor/inventor, porém o estabelecimento integral também encontra aparato legal. Pode-se considerar assim que ao estabelecer o percentual de até 1/3 para os autores/inventores, as Universidades citadas poderiam aplicar uma percentagem menor ou igual ao dispositivo legal dependendo do caso.

De forma isolada a USP, por meio de sua norma referente à propriedade intelectual, estabelece que a percentagem de 50% na divisão destes benefícios entre a Universidade e o autor/inventor. Desta forma a norma desta Universidade não encontra parâmetro na legislação federal, como demonstrado acima. Neste sentido, a USP diferencia-se, e muito, das outras instituições, até mesmo porque sua norma data do ano de 1988. No entanto, segundo Hernan Chaimovich, Pró-reitor de Pesquisa desta Universidade, em artigo publicado em 2001, passados alguns anos e com o advento da nova legislação, é natural que a Universidade esteja reformulando estruturalmente o gerenciamento externo e interno deste processo.

Já em relação à divisão interna dos benefícios pecuniários, propriamente dita, entre os órgãos da administração universitária, encontra-se mais uma vez a distinção deste critério de divisão entre as Universidades estudadas, conforme se evidencia na Tabela 2. Verifica-se, no que tange a divisão interna entre os órgãos administrativos, a UFMG destina 1/6 para a Pró-Reitoria de Pesquisa; 1/6 para a Unidade Acadêmica que está vinculado o Departamento; 1/6 para o Departamento que está vinculado o inventor os outros 1/3 vão para manutenção das despesas com a proteção. Descontadas as despesas com a proteção e a parte que cabe ao invento, a UNICAMP distribuirá em partes iguais o restante dos recursos entre o Fundo de Apoio à Pesquisa e a Unidade onde se desenvolveu o invento. Por sua vez, a UFRJ determina a repartição dos dividendos através de contrato. Já a USP destina 25% para Unidade acadêmica e 25% para o Departamento que está vinculado o inventor. A UFV determina que após o pagamento de todos os custos com o processo de patenteamento e feita a repartição com a empresa que participar do desenvolvimento das pesquisas objeto de proteção, se houver a co-titularidade, da parte dos dividendos líquidos que couber a Universidade, 50%

vão para a Pró-Reitoria de Pesquisa e 50% para o Departamento ou programa de pesquisa ao qual está ligado o inventor.

**TABELA 2 – Repartição dos benefícios e transferência**

<b>Nome da instituição</b>	<b>Divisão Inventores</b>	<b>Divisão Órgãos</b>	<b>Órgão Responsável</b>	<b>Transferência</b>	<b>Terceirização</b>
1. UNICAMP	1/3	Fundo de Pesquisa/ Unidade	Pró-Reitoria de Pesquisa	SIM	SIM
2. UFRJ	1/3	Administração / Unidade	Reitoria	SIM	SIM
3. UFMG	Até 1/3	1/6 Pro-Reitoria; 1/6 Uni, Academca; 1/6 Depto. 1/3 Manutenção	Pró-Reitoria de Pesquisa	NÃO	NÃO
4. UFV	Até 1/3	1/3 Pro-Reitoria 1/3 Departamento	Pró-Reitoria de Pesquisa	SIM	NAO
5. USP	50%	25% Unidade 25% Departamento	Reitoria	SIM	SIM

A análise que se faz com relação a esta distinção, neste período de implantação da proteção à propriedade intelectual, indica a pulverização dos recursos dos benefícios pecuniários entre os órgãos da administração, uma vez que se pode considerar que o volume dos mesmos não é tão significativo. Por outro lado, ao não destinar ou dividir os recursos pelos Departamentos ou Unidades, que são responsáveis pelo conhecimento gerado e protegido estes estariam sendo desprivilegiados, em detrimento dos órgãos da administração. Pois, os recursos advindos das pesquisas que deram origem a proteção deveriam ser reintroduzidos nestes mesmos departamentos/unidades que desenvolvem programas de pesquisas e que geram, *a priori*, o conhecimento a ser protegido. No caso da destinação de uma parcela ao órgão ou núcleo responsável pela proteção à propriedade intelectual, esta estaria estritamente ligada à manutenção dos custos e mecanismos de proteção.

No que tange a responsabilidade interna pelas diretrizes e definição de normas referentes à propriedade intelectual, no caso da UFMG, UFV e UNICAMP, é a Pró-Reitoria de Pesquisa. No caso da UFRJ e da USP o órgão responsável pela instrução normativa e ao núcleo é a própria Reitoria. As Resoluções e Portarias explicitam esta responsabilidade em cada caso:

**UFMG** – Art. 4o A Pró-Reitoria de Pesquisa é o órgão responsável tanto pela tramitação do processo junto aos órgãos encarregados da concessão do direito de proteção, como pela fiscalização, consulta e assistência da UFMG, no que diz respeito aos pedidos de proteção dos direitos de propriedade industrial, dos direitos autorais e dos direitos relativos a programas de computadores.

**UFV** - Art. 8º - Estabelecer que compete à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação prescrever as normas referentes ao pagamento de taxas, anuidades e demais encargos, previstos nas legislações específicas, referentes à concessão e à manutenção dos direitos relativos à propriedade intelectual, bem como requerer a proteção da propriedade intelectual perante as entidades competentes e, ainda, a elaboração, averbação, formalização e registro dos contratos e convênios que envolvam as partes interessadas.

**UNICAMP** - Artigo 1º - Fica instituída na Reitoria a Comissão Permanente de Propriedade Industrial.

**USP** - GADI observará as diretrizes fixadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e terá a coadjuvação, no que se fizer necessário, conveniente ou oportuno, da Consultoria Jurídica.

A UFRJ não contempla em sua norma interna este tipo de disposição, no entanto a CAPI se encontra na parte física da Reitoria da Universidade, entendendo-se, assim, que esteja ligada a este órgão. Porém ao ser questionada sobre esta vinculação a responsável pela CAPI afirmou que este núcleo está subordinado a Pró-Reitoria de Extensão.

Entende-se que no tocante a vinculação aos órgãos superiores da universidade, a questão é evidenciada mais pela estrutura organizacional de cada instituição do que efetivamente pela diferenciação peculiar que venha a influenciar em algum aspecto relativo à proteção da propriedade intelectual.

Outra questão relativa ao conteúdo desta tabela é sobre a terceirização dos serviços de proteção. Interessante notar que com relação aos procedimentos de depósitos de pedidos de patentes nacionais, a UFMG e a UFV utilizam seu próprio núcleo para encaminhar e acompanhar estes pedidos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Já a UNICAMP, a USP e a UFRJ utilizam escritórios particulares especializados para dar o devido



procedimento à proteção de seus inventos. Mais recentemente, a USP tem encaminhado parte de seus pedidos de depósitos para a FAPESP, que cuida destes trâmites. No tocante a este aspecto, é importante frisar que ao estabelecer a terceirização dos processos e procedimentos de proteção, as Universidades estão aumentando os custos de todo o processo e também o distanciamento entre o pedido de proteção e sua efetivação. Isto pode gerar dificuldades ao pesquisador que optar por este tipo de proteção, haja vista que há um terceiro para realizar esta atividade. Pode-se considerar, nesta análise, a questão dos recursos humanos disponíveis pelas universidades que não são suficientes, uma vez que as instituições não possuem nos seus quadros internos de pessoal, indivíduos especializados para realizar este tipo de atividade. Seria interessante promover mecanismos de treinamento para os técnicos administrativos ou buscarem na iniciativa privada pessoas que possam compor os quadros da instituição no sentido de compor os núcleos com pessoas qualificadas para realização desta atividade.

Por fim, um dos conteúdos da Tabela 2 revela a existência da transferência de tecnologia dos conhecimentos passíveis de proteção. Considerando-se as prescrições das normas estudadas, está delimitado que em todas as instituições é possível a existência da transferência de tecnologia para o setor produtivo dos inventos, processos e produtos protegidos. Por transferência de tecnologia, entende-se que a realização, por meio de licenciamento, ou pelos vários tipos de concessão, da transferência dos direitos e da tecnologia, objeto de proteção interna. A transferência de tecnologia geralmente é feita por meio de contratos ou convênios onde constam às obrigações de cada parte na utilização desta tecnologia e a forma utilizada pela instituição. Na maioria dos casos, este tipo de transferência de tecnologia é de competência dos núcleos de propriedade intelectual.

## 4.6. Aspectos Gerais

### 4.6.1. A Titularidade

A nova legislação, que disciplina a propriedade intelectual, prescreve que a titularidade de qualquer invento, processo ou produto é do empregador. No caso da propriedade industrial (marcas, patentes e desenhos industriais), de programas de computador (*software*) e de cultivares, a titularidade esta intimamente ligada ao direito patrimonial. Direito Patrimonial é o direito conferido ao titular da propriedade intelectual de dispor, licenciar e fazer contratos referentes à este tipo de propriedade. Assim, a titularidade tanto pode ser da pessoa física ou jurídica como confere a nova legislação da propriedade industrial, excetuando-se a Lei de Direitos Autorais. Desta forma, quando a legislação prescreve que a *titularidade "a priori"* é do empregador, é porque cabe ao mesmo à disponibilização ou exploração econômica do produto, processo ou invento que gere a propriedade intelectual.

No caso das instituições públicas de ensino, como são as Universidades aqui estudadas, o desenvolvimento da pesquisa está vinculado estritamente à estrutura da instituição, sua capacidade de atrair fomento para estas pesquisas e as atribuições do pesquisador. Portanto, o conhecimento científico passível de proteção através da propriedade intelectual, é de titularidade da instituição.

Neste quesito, conforme verificado na TABELA 3 abaixo, as Universidades dispõem sobre a titularidade da propriedade intelectual em suas normas. Excetuando-se os direitos autorais, as Universidades tratam a titularidade como sendo da própria instituição, isto é, a Universidade é a titular exclusiva da propriedade intelectual. No entanto a USP e a UFMG elencam algumas exceções em suas normas internas, conforme será descrito posteriormente.

A norma da UFV prescreve, em seu artigo 1º, que a Universidade é a única titular dos direitos de propriedade intelectual, excetuando os direitos autorais que serão dos próprios autores. Já a UFMG dispõe que, nos pedidos de proteção de direitos relativos à propriedade industrial, direitos autorais e programas de computador a Universidade figurará sempre como titular. Porém, negado o pedido de proteção por parte da Universidade, o inventor poderá

realizar o pedido de proteção independentemente e figurará, neste caso, como titular da propriedade intelectual. A UFRJ estabelece que pertencerá à Universidade a titularidade dos direitos de propriedade intelectual resultantes da criação intelectual de seus servidores, no entanto esta pode ser exercida por outrem, desde que previsto em contrato. A diferença, no caso da UFRJ, está no estabelecimento de um tipo de co-titularidade entre um terceiro e a própria instituição. As normas da UNICAMP indicam que serão de propriedade exclusiva da Universidade os inventos, os modelos de utilidade e os modelos e desenhos industriais desenvolvidos em seu âmbito interno. A USP, no entanto, diferencia-se das demais, pois, apesar de normatizar que nos pedidos de privilégio de invenção à Universidade figurará sempre como requerente(titular), o pesquisador responsável e sua equipe figurarão como co-titulares da patente.

O que se depreende destas colocações é que cada Universidade dispõe de forma diversa sobre a titularidade dos direitos patrimoniais, porém, respeitando sempre os parâmetros legais e concedendo a seus inventores o incentivo no caso da proteção.

**TABELA 3 – Titular da propriedade e recursos**

<b>Nome da instituição</b>	<b>Titularidade</b>	<b>Co-Titularidade</b>	<b>Pesquisador Titular</b>	<b>Custos</b>	<b>Ensino</b>
1. UNICAMP	Da Instituição	Permite	NÃO	Não Prevêem	NAO
2. UFRJ	Da Instituição	Permite	NÃO	Não Prevêem	NAO
3. UFMG	Da Instituição	Permite	NÃO	Não Prevêem	SIM
4. UFV	Da Instituição	Permite	NÃO	Não Prevêem	NAO
5. USP	Da Instituição	Permite	SIM	Não Prevêem	SIM

Seguindo-se na análise da questão da titularidade, pode-se dizer que ela se desdobra em outro direito, que é a Co-titularidade advinda da associação ou parceria estabelecida entre as Universidades, outras Instituições Públicas de Pesquisa, Agências de Fomento e Empresas Privadas. As respectivas Resoluções prescrevem que em alguns casos de participação de empresas ou outros parceiros, nas pesquisas realizadas pelas Universidades, que resultarem em invento ou qualquer meio da propriedade intelectual, os parceiros ou sócios, terão seus direitos resguardados através da co-

titularidade. As Universidades, as outras Instituições Públicas de Pesquisa, as Agências de Fomento e as Empresas Privadas serão co-titulares tendo participado da pesquisa ou, no caso específico das empresas pagarem parte de seu desenvolvimento. A co-titularidade diverge da titularidade em um só aspecto: ao co-titular dos direitos patrimoniais não cabe dispor ou licenciar os direitos à propriedade intelectual, sendo esta tarefa de responsabilidade exclusiva do titular. As Resoluções e Portarias das Universidades tratam da Co-titularidade igualmente, ou seja, prevêm que as pessoas jurídicas terão sua co-titularidade resguardada por meio de contratos.

#### **4.6.2. Custos e Recursos**

No que diz respeito aos custos e recursos referentes à proteção da propriedade intelectual, as Resoluções fazem menção a quem cabe a responsabilidade de obtenção dos recursos financeiros, para manutenção das atividades de proteção. No entanto, não disciplinam de que fonte originaria estes recursos, conforme verificado nas normas das universidades:

*UFMG - Art. 8º, Parágrafo único. Os recursos necessários à cobertura das despesas mencionadas no "caput" deste artigo, durante a fase inicial de implantação desta Resolução, serão providos integralmente pela Pró-Reitoria de Pesquisa, ou em partes iguais, quando houver Instituições parceiras interessadas na proposta, ou de acordo com o detalhamento previsto no art. 3º desta Resolução.*

*USP - Artigo 6o - Cabem solidariamente à Universidade e ao inventor as obrigações decorrentes da patente de invenção, inclusive a de custear, em partes iguais, os gastos com o processo de patente.*

*UFV - Art. 8º - Estabelecer que compete à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação prescrever as normas referentes ao pagamento de taxas, anuidades e demais encargos, previstos nas legislações específicas...*

*UNICAMP – Art. 6º, §2º - A UNICAMP arcará com o ônus decorrente do processamento de pedidos de seu interesse.*

*§ 4º - O licenciado será responsável pelo pagamento das despesas necessárias à manutenção do privilégio e os comprovará perante a Universidade, sempre que exigido.*

*UFRJ – Art. 4º, §1º, f – Caberá à CAPI: providenciar os pagamentos das taxas, anuidades e honorários necessários à obtenção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual.*

Isto posto, verifica-se que as Pró-Reitorias de Pesquisa e a própria Universidade são diretamente responsáveis por efetivarem os pagamentos advindo dos procedimentos relativos à proteção, seja de propriedade industrial, programas de computador ou cultivares. A UNICAMP estabelece ainda que, havendo licenciamento estas obrigações são repassadas ao licenciado, conforme se vê acima.

É importante salientar que o pedido de patente nacional pode gerar um pedido de patente internacional, de acordo com a conveniência ou interesse da instituição requer-lo, no prazo de um ano, da data do pedido de depósito nacional. No entanto, diferentemente da proteção nacional, a proteção internacional gera despesas, por parte do requerente, elevadíssimas, tais como: as próprias taxas de pedidos de patentes internacionais, a contratação de escritórios internacionais que deverão representar a instituição no país que esta sendo requerida a patente, os altos custos depósito e manutenção. Portanto, quando a instituição estiver com um produto ou processo a ser protegido e que tenha abrangência internacional, dificilmente, terá como despender recursos para requerer esta proteção internacional, pois não há rubrica, ou seja, previsão orçamentária, nas universidades para este tipo de proteção. Mister, então, buscar formas ou meios para que a proteção não seja limitada ao âmbito nacional, nos casos em que se exige uma proteção abrangente do objeto a ser protegido.

Interessante notar que o Decreto 2553/98 impõe as Universidades o tratamento de proteção aos direitos dos autores/inventores, mas a estrutura ou recursos físicos que deverão estar a disposição para a realização desta atividade por cada instituição não é contemplado pela legislação e as normas internas não dispõem sobre como isto será realizado.

No que tange a recursos, que não financeiros, eles podem ser delimitados em recursos humanos, recursos estruturais e físicos, e recursos de comunicação.

No que diz respeito aos recursos humanos, referentes às pessoas que trabalharão na proteção da propriedade intelectual, nenhuma das Resoluções faz menção à maneira como serão selecionados ou se as Universidades tem pessoal especializado para trabalhar nesta área. Em alguns casos, as normas informam que os Núcleos serão assessorados pela Procuradoria Jurídica da Universidade (USP) e em outros casos, que poderão ser contratados escritórios especializados para realização dos serviços, a chamada terceirização (UNICAMP, UFV, UFMG).

#### **4.6.3 A Cultura e o Ensino da Propriedade Intelectual**

Segundo ROVER (2002), tradicionalmente, a questão da Propriedade Intelectual, sempre foi vista como uma questão essencialmente jurídica. Desta forma, juridicamente, a propriedade intelectual, nunca foi tão protegida, novos produtos ganharam proteção, prazos foram estendidos e as penas para os infratores, foram aumentadas.

Numa sociedade onde a informação assume papel de destaque tanto para o desenvolvimento econômico quanto para o social e cultural, a Propriedade Intelectual, ganha importância. Evidentemente, estamos passando por um período de transição, de longo prazo, de um sistema baseado na produção industrial para o de produção cultural, em que o importante não é a propriedade do bem, mas o acesso a ele (ROVER, 2002).

Neste sentido, insere-se o papel da Universidade como precursora do desenvolvimento desta cultura e realizadora dos instrumentos que visem a uma melhor aplicação da propriedade intelectual. No entanto, não está disciplinada nos meios legais (Normas, Regulamentos, Portarias, Resoluções ou Decretos) a realização desta atividade específica para a Universidade.

Segundo SUGUIEDA (2002) há algumas sugestões feitas no âmbito do Poder Executivo para resolver esta situação, mas a questão esbarra, por vezes, no dilema entre a definição da teoria e a sua aplicação prática. Existem

sugestões no Governo, inclusive ocorridas nos próprios debates do Livro Verde e do Livro Branco, originados no Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, no sentido de se adotar ao menos nas Universidades, principalmente nos cursos voltados para a área tecnológica, matérias e disciplinas relativas aos direitos de propriedade intelectual. Mas, lamentavelmente, não é algo que encontra ressonância como prioridade no presente momento, em virtude da atual realidade sócio econômica brasileira. Há propostas de se criar programas de disseminação da cultura da propriedade intelectual, porém eles também esbarram em problemas de caráter financeiro. Não obstante, da mesma forma se tem conseguido sucesso na conscientização de regras de trânsito e de defesa do consumidor. SUGUIEDA revela que, futuramente, se possa introduzir, pelo menos, uma melhor noção do que é a propriedade intelectual no seio da sociedade brasileira. O tema, embora seja da área do comércio, ou seja mais vinculado a área econômica, de fato ainda carece de um melhor aprofundamento no Brasil das perspectivas de desenvolvimento das instituições públicas de ensino e pesquisa bem como para a iniciativa privada.

REMER (2002) vem contrapor outras informações, afirmando que, por conta da falta de cultura favorável à proteção intelectual, muitas instituições do país acabam perdendo as oportunidades de proteger suas inovações, mesmo considerando que elas poderiam oferecer gratuitamente as correspondentes patentes à sociedade. O fato de a cultura acadêmica ainda estar atrelada a certos conceitos tradicionais, existem muitas resistências no que diz respeito aos direitos de publicação e de titularidade e, não há, historicamente, um estímulo à cultura da proteção no dia-a-dia acadêmico. O autor afirma que, embora ainda lentamente, a cultura da proteção vem se fortalecendo no Brasil.

Neste sentido, com relação a disseminação da cultura da propriedade intelectual por meio de cursos regulares ou seminários internos, nenhuma das normas prescrevem a utilização do ensino seja na graduação ou na pós-graduação. A USP e a UFMG, no entanto, são as únicas que mantêm uma disciplina regular em curso de pós-graduação, que trata da matéria *en passant*. Verifica-se, mais uma vez, que as Universidades não absorveram em todo o seu escopo a legislação brasileira e, muitas vezes, a sua capacidade de

contribuição não só para a proteção, mas, também para disseminação do conhecimento e discussão do tema é relativamente limitada.

#### 4.6.4 Depósitos de Patentes Efetuados pelas Universidades

Apesar da propriedade intelectual versar sobre a propriedade industrial, os cultivares, os programas de computador e os direitos autorais, os dados (número e estatísticas) relativos aos pedidos de proteção feitos pelas Universidades Públicas, tratam somente dos pedidos de depósitos de patentes e patentes concedidas. Neste item serão apresentados dois estudos realizados, um pelo INPI (ASSUMPÇÃO 2000) e outro pela UFRGS (2001), que demonstram de maneira concisa os números de depósitos de pedidos feitos pelas Universidades. O objetivo da apresentação mostra, em parte, como a implementação das normas internas das Universidades e a sua apreensão da nova legislação da propriedade industrial, influenciou ou influencia nas medidas de proteção ao conhecimento adotadas por estas instituições.

O estudo de ASSUMPÇÃO (2000) identificou os pedidos de depósitos de patentes, no período de 1990 a 1999, em nome de Universidades brasileiras. Os dados, segundo o autor, mostram notável ressurgimento do interesse pelo sistema de patentes, a partir de 1997. A nova lei de propriedade industrial, Lei 9279/96, estendeu a possibilidade de proteção aos campos tecnológicos em que é forte a pesquisa universitária.

#### Quadro 1 - Pedidos de Patente Depositados por Universidades no Brasil

<i>Instituição</i>	<i>1990-93</i>		<i>1994-96</i>		<i>1997-99</i>		<i>Total Geral</i>
	PI	MU	PI	UM	PI	MU	
UNICAMP	34	03	19	03	66	-	125
USP	37	04	08	01	23	03	76
UFMG	-	-	12	-	23	04	39
UFRJ	12	-	14	-	05	-	31
Outras	21	12	10	02	35	04	84

Fonte INPI (2000)

Segundo ASSUMPÇÃO (2002) os 355 pedidos depositados nos anos 90 podem ser divididos em três períodos. De 1990 a 1993, a média anual de pedidos apresentados foi de 31; cai no período seguinte de 1994 a 1996 para 22 e volta a subir entre 1997 e 1999, com média de 54 pedidos/ano.



Este estudo demonstra que as Universidades brasileiras UNICAMP, USP, UFMG e UFRJ revelaram atividade sistemática de patenteamento. Ainda segundo este autor dentre as grandes Universidades, a UFMG é a que ilustra de forma mais expressiva essa tendência, e dentre outras Universidades de porte médio, a UFV tem destaque, com quatro pedidos, nesta época. Um caso destoante deste comportamento verificado quanto a proteção do conhecimento nas Universidades diz respeito a UFRJ que é a única das cinco que não mostrou ressurgimento no interesse por patentes no período que se segue à aprovação da Lei 9279/96.

Já o estudo realizado pela UFRGS levantou o número de pedidos de depósitos de patentes e de cartas-patente expedidas até o período de 2001, de titularidade das Universidades brasileiras. O estudo teve como base as informações obtidas por meio de questionários e foram realizadas, diretamente com as instituições. Com base nestes números, selecionou-se as Universidades estudadas UFMG, UFRJ, UNICAMP, USP e UFV, conforme aparece no quadro 2, as quais demonstram que a atividade de patenteamento feito pelas Universidades continuou em progressão, conforme identificado no estudo de ASSUMPÇÃO (2000).

Os indicativos sobre a proteção da propriedade industrial que pode originar as cartas-patentes pretendidas pelas Universidades, são um dos fatores que refletem o desenvolvimento das pesquisas universitárias e o tratamento de proteção que cada instituição estabelece internamente. Diante dos números apresentados (ASSUMPÇÃO e UFRGS) pode-se inferir que a proteção por meio de patentes do conhecimento gerado nas Universidades começa a ser realizada mais intensamente, no período que se segue à legislação. Até 1999, segundo ASSUMPÇÃO (2000) tem-se 355 pedidos de patentes realizados por todas Universidades do país e, em 2001 (UFRGS) só as cinco Universidades estudadas eram responsáveis por 268 pedidos de patentes e tinham 109 cartas-patentes concedidas, somando-se o total de 377 entre pedidos e patentes.

## Quadro 2 – Número de Pedidos de Patentes

Universidade	No Brasil	
	Pedidos patente	Patentes concedidas
UNICAMP	144	40
UFRJ	30	4
UFMG	46	0
UFV	10	0
USP	42	65

Fonte UFRGS (2001)

Uma novidade neste quadro é identificada pelo número de patentes concedidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, às Universidades citadas. Segundo os números apresentados pode-se classificar as instituições em ordem decrescente de depósitos apresentados que é UNICAMP, USP, UFMG, UFRJ e UFV. No quadro 2, percebe-se que a UNICAMP tem 40 patentes concedidas e a USP tem 65 patentes concedidas, a UFRJ tem 4 patentes concedidas e a UFV e a UFMG não apresentam este tipo de concessão. Neste aspecto é importante frisar que o tempo para concessão de patentes no Brasil, varia entre 6 a 8 anos, após efetivado o depósito de pedido. Pode-se considerar que as Universidades que têm patentes concedidas começaram a realizar seus pedidos de proteção antes do advento da legislação e as outras duas (UFMG e UFV) só implementaram a proteção após a vigência da nova legislação, portanto não têm patentes ainda concedidas. O caso da UFRJ é particular, uma vez que, antes de ter uma norma interna e antes do surgimento da legislação da propriedade intelectual, esta Universidade realizou pedidos de depósitos de patentes e teve patentes concedidas.

#### 4.6.5. Síntese Interpretativa

Verifica-se, conforme o que foi exposto, a existência da funcionalidade da organização burocrática em cada Universidade, sendo que as ações administrativas tem sido implementadas no sentido de dar maior atenção aos procedimentos de proteção ao conhecimento gerado nas mesmas. Por outro lado tem que ser considerado que muitas questões relativas à propriedade intelectual ainda não estão sendo discutidas na academia, ou pelo menos não estão sendo normatizadas internamente, no que tange à sua abrangência.

No que tange a implementação da propriedade intelectual nas Universidades, verifica-se que a mesma passa necessariamente pelos órgãos superiores, ou seja, Conselho Universitário e a Reitoria, o que se depreende pela origem das normatizações. Entende-se que, ao originarem-se nestes órgãos as normas exaradas têm suporte para serem implementadas de maneira efetiva.

A questão temporal é um fator importante para compreender o princípio norteador dos órgãos superiores, uma vez que a questão da propriedade intelectual vem sendo debatida desde a década de 80, tendo seu ápice com a nova legislação, na década de 90. Desta forma, uma diferenciação marcante entre as Universidades pesquisadas está no período em que cada uma começa a utilizar as normas para proteger o conhecimento científico por meio do patenteamento, USP (1987) e UNICAMP (1984), posteriormente UFV (1996), UFMG (1998) e UFRJ (2002).

O caso da UFRJ é singular, pois sendo uma das maiores Universidades do país, de início se propôs, por meio de alguns órgãos (COPPE) a efetivar a proteção do conhecimento gerado em seu âmbito interno, realizada por meio dos pedidos de depósitos de patente. No entanto, não se utilizou normas para implementar este meio de proteção, portanto merece um estudo cuidadoso de seu caso, para inferência das normas como princípio de proteção.

Conjuntamente aos procedimentos de proteção as Universidades tratam também em suas normatizações da questão da transferência de tecnologia

para a iniciativa privada. Portanto, o conhecimento gerado pelas pesquisas é passível de ser dividido com as empresas, através da co-titularidade, e isto é feito por meio de Contratos de Transferencia de Tecnologia. Estes contratos são celebrados antes da patente ser concedida. Quando a patente é concedida, ou é concedida a proteção das cultivares, os registros dos programas de computador e de marcas, realiza-se um licenciamento destes direitos de propriedade.

É necessário salientar que todos estes procedimentos de proteção, como foi destacado anteriormente, estão vinculados às Pró-Reitorias de Pesquisa e às Reitorias de cada Universidade, conforme cada caso. No entanto, a vinculação dos núcleos de propriedade intelectual às Pró-Reitorias de Pesquisa nos parece lógico uma vez que é neste órgão que estão adstritas todas as questões das pesquisas científicas, tais como: recursos, bolsas, convênios e registro das pesquisas, dos quais surgem os produtos, processos e inventos que podem ser passíveis de proteção.

No que tange aos núcleos de propriedade intelectual, há de ressaltar que as Universidades têm necessidade de formalizar uma estrutura para dar prosseguimento a proteção ao conhecimento gerado. A diferença na sua formação não interfere no objetivo das instituições e da própria legislação, pois independente da denominação, a sua competência administrativa é que vai delinear as suas ações dentro das instituições.

Pode-se considerar com base em todas estas informações que as Universidades pesquisadas, em maior ou menor grau, estão se reorganizando para pelo menos normatizar a propriedade intelectual internamente. Os procedimentos adotados não estão padronizados, ou seja, cada instituição adota uma fórmula para regularizar seus processos. Também podemos inferir que alguns aspectos são comuns, como direitos dos inventores, co-titularidade e transferencia de tecnologia. Verificamos que o somatório destas informações, não é suficiente para identificar todos os aspectos de proteção da propriedade intelectual nas Universidades, sendo, portanto, aplicação de questionários e avaliações de outros dados, para se identificar e analisar os objetivos propostos.

## **Capítulo V**

### **A implementação e Gestão da Propriedade Intelectual Através dos Núcleos**

Os capítulos anteriores foram direcionados no sentido de analisar a implementação, nas Universidades, da legislação da propriedade intelectual, determinar os objetivos das normas internas universitárias e sua forma de aplicação no ambiente acadêmico. O presente capítulo demonstra por meio de informações dos responsáveis pelos núcleos de propriedade intelectual das universidades, como são implementadas as normas e como é realizada a gestão da propriedade intelectual, definida como a atividade voltada para a proteção do conhecimento científico gerado nas Universidades.

O objetivo é verificar a racionalidade administrativa adotada pelas instituições, uma vez que as normas, por si só, não permitem compreensão adequada das atividades desempenhadas por cada núcleo. A proposta do capítulo é demonstrar como é desempenhada a atividade, em contraposição ao que existe nas normas internas, revelando aspectos da gestão efetivada nas Universidades. Para tanto, a análise envolverá cinco sub-itens: I) Institucionalização das Normas; II) Informações sobre o órgão responsável pela proteção (núcleos); III) Implementação das atividades; IV) Métodos de disseminação e divulgação da propriedade intelectual e; V) Entraves e barreiras encontrados.

A construção destes itens permite verificar como as atividades estão sendo conduzidas, de forma que possam influenciar nos indicadores dos impactos positivos ou negativos na pesquisa científica desenvolvida internamente por cada universidade. Utilizando-se dos instrumentos e recursos adequados na proteção da propriedade intelectual, pode-se evitar ou transpor os entraves e barreiras que permitam o desenvolvimento da pesquisa científica, que é uma das funções precípua da propriedade intelectual. Desta forma as inferências a respeito das atividades dos núcleos constituem o principal objetivo deste capítulo.

## 5.1. Eficiência do Instrumento Jurídico

O instrumento jurídico é expresso pela institucionalização das normas, e sua análise permite verificar se as normas que regem cada universidade estão adequadas às leis de propriedade intelectual vigentes. Em caso contrário há a investigação sobre a pretensão de atualização destas normas especialmente no que tange as disposições de titularidade e outros fins. Este dado é importante, pois permite verificar se o instrumento jurídico utilizado, qual seja, a norma interna, é aplicada eficazmente em caso concreto ou são utilizados outros recursos conjugados, que permitem conferir a eficiência pretendida. Esta análise fornece elementos sobre a viabilidade deste instrumento, bem como sua eficácia e implementação.

Considerando as informações da Tabela 1, página 66, os entrevistados da UFMG e da UFV consideraram que suas normas internas estão adequadas as Leis N ° 9279/96, N° 9609/98; N° 9610/98; 9456/97; Decreto 2366/97 e Decreto 2553/98. Por sua vez, os entrevistados da UFRJ e da UNICAMP não têm conhecimento do Decreto 2366/97 que regula as atividades de proteção às cultivares. Enquanto que os da USP admitem que a proteção das cultivares não está contemplada em sua norma interna. Neste sentido, pode-se considerar que, em alguns casos a adequação da norma interna à legislação federal não ocorre (caráter externo), pois a legislação federal se estende a todos os tipos de proteção devendo ser considerada como um todo e não em partes. O pressuposto da proteção à propriedade intelectual envolve todos os itens que a compõe, que são: a propriedade industrial, os programas de computador, os direitos autorais e a proteção de cultivares.

Se há constatação da inserção parcial dessas normas, os representantes das instituições nos núcleos admitem a necessidade de atualização das mesmas nas respectivas universidades. O representante da USP afirma:

*“Há um projeto para atualização da Resolução 3.428, tornando-a mais completa, abrangente e adequada à realidade, de forma a incluir Direitos Autorais e outros aspectos de suma importância em Propriedade Intelectual que tem ocorrido na Universidade atualmente”.*

Essa reformulação ocorre em um momento de exigência à adaptação da Universidade ao contexto em que ela se insere, e as normas referentes à USP não se alteraram desde o surgimento do núcleo e da criação da norma, no final da década de 80. Portanto, não houve, por parte da Universidade, movimento no sentido de adaptá-la as funções do núcleo. Com relação à UFRJ - segundo a Coordenadora de Atividades de Propriedade Intelectual - a norma interna deve ser atualizada porque a *“universidade precisa de acompanhar as mudanças da propriedade intelectual”*. Da mesma forma como resposta às demandas externas, no caso da UFV, a Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual afirma: *“A medida que a UFV avança na gestão da Propriedade Intelectual novas situações são geradas tornando-se necessário adequações.”*

Com relação à UNICAMP, a última atualização da norma foi recente, ocorrida em setembro de 2003. Apesar disto, o assessor técnico do GADI, admite que: *“a norma pode ser atualizada”*.

Em relação a UFMG, a Assessora Jurídica do CT&IT descreve que:

*“ Quando da sua elaboração a Universidade não possuía nenhuma experiência na área que não é a realidade atual. Portanto, a experiência acumulada de 06 anos tem subsídios a oferecer para o enriquecimento das normas internas da Universidade referentes ao tema”*.

Um outro aspecto de institucionalização da norma são os instrumentos regulatórios internos, que podem impedir a reprodução indevida de cópias de livros ou programas de computador (isto é denominado componente interno de utilização indevida da propriedade intelectual). Eles são de extrema importância para verificação de recursos utilizados pelas universidades, no que tange a proteção inversa, ou seja, proteger os direitos de propriedade intelectual de outrem, visando à observância de seus próprios direitos. Para os representantes da UNICAMP, da UFMG, da UFRJ e da UFV não existe regulamentação em nenhuma das universidades sobre este aspecto e suas normas de propriedade intelectual não dispõem sobre o assunto. A representante da USP admite não saber se há este tipo de norma impeditiva, para reprodução

não autorizada. Desta forma, carece a normatização interna de regulamento específico que impeça as cópias de instrumentos de propriedade de outrem, uma vez que a proteção da propriedade intelectual deve especificar não somente a possibilidade de proteção interna, mas também a impossibilidade de contrafação, que é a reprodução, de qualquer obra, não autorizada.

Em referência aos direitos autorais, que estão inseridos na institucionalização da norma, em seus aspectos patrimoniais e morais, os representantes das universidades consideram que a titularidade é um componente de divergência entre a proteção da propriedade intelectual contraposta aos direitos do autor. Como foi ressaltado no capítulo III, item 3.4., as pesquisas que são objeto de teses de Mestrado e Doutorado podem originar produtos e processos passíveis de proteção referente à propriedade industrial, às cultivares bem como os programas de computador. Neste caso evidencia-se a distinção entre o direito patrimonial e o direito moral referentes aos direitos autorais, na qual não são observados pela normatização interna das Universidades. Quando considerada a titularidade das teses de Mestrado ou de Doutorado, elaboradas nas instituições públicas de ensino e pesquisa, é verificado que existem componentes diferentes relativos aos direitos da propriedade intelectual. A UNICAMP e a UFRJ consideram que a titularidade da tese continua sendo do autor, mas a UFMG admite que a propriedade pertence ao autor e a própria universidade, sendo a UFV a mais restritiva, pois vincula a propriedade à Instituição. A USP considera que sua portaria contempla a Lei 9610/98, e admite a necessidade da reformulação da norma interna, no entanto neste aspecto se absteve de responder a esta questão.

Com relação a oportunidade do pesquisador solicitar um pedido de proteção, apesar de não constar nas normas internas das universidades as universidades permitem que os seus pesquisadores/inventores realizem a atividade de proteção por meios próprios. Ou seja, o pesquisador/inventor poderá requerer, junto ao órgão competente, a proteção intelectual da inovação gerada, tendo-o como único titular. Sendo assim existe um contra-senso nesta perspectiva, pois, quando questionada a questão da titularidade solicitada pelo próprio autor/inventor, diferentes são as considerações de cada universidade. No caso da UFV e da USP a titularidade pertence a universidade, a UNICAMP



dispõe que se o inventor utilizar a estrutura da universidade, não é permitida a realização da proteção por parte do inventor/pesquisador, mas por outro lado se não utilizarem a infra-estrutura da universidade poderão fazer a proteção, no entanto não informa de quem é a titularidade.

No caso da UFMG, os inventores/pesquisadores somente poderão proteger os inventos/produtos/processos se não “interessar a universidade e, neste caso a titularidade será do inventor/pesquisador”. Já a UFRJ informa que a titularidade é do inventor/pesquisador, desde que este a requeira perante o órgão competente.

Diante destas considerações, pode-se afirmar que são importantes para as Universidades que elas tenham bastante explícito, todas as possibilidades a respeito da solicitação feita por um de seus servidores, pois elas poderiam perder a titularidade das inovações tecnológicas. Uma vez que não é realizada a análise detalhada do que pode e deve ser protegido e conseqüentemente permitir a possibilidade de ser requerida pelo próprio autor inventor à proteção, as Universidades deixam de ter uma atitude propositiva e para serem passivas na proteção da propriedade intelectual. Neste ambiente, é obrigatório que as universidades considerem o disposto nos artigos da Lei de Propriedade Industrial e da Lei de Proteção de Cultivares que classificam as formas de invenções passíveis de titularidade do empregador, do empregado e conjunta.

### **Lei 9279/96 – Propriedade Industrial**

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

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

*Art. 91 - A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados,*

*meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.*

### **Lei 9453/98 – Lei de Proteção de Cultivares**

*Art. 38. Pertencerão exclusivamente ao empregador ou ao tomador dos serviços os direitos sobre as novas cultivares, bem como as cultivares essencialmente derivadas, desenvolvidas ou obtidas pelo empregado ou prestador de serviços durante a vigência do Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviços ou outra atividade laboral, resultantes de cumprimento de dever funcional ou de execução de contrato, cujo objeto seja a atividade de pesquisa no Brasil, devendo constar obrigatoriamente do pedido e do Certificado de Proteção o nome do melhorista.*

*Art. 39. Pertencerão a ambas as partes, salvo expressa estipulação em contrário, as novas cultivares, bem como as cultivares essencialmente derivadas, obtidas pelo empregado ou prestador de serviços ou outra atividade laboral, não compreendidas no disposto no art. 38, quando decorrentes de contribuição pessoal e mediante a utilização de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador ou do tomador dos serviços.*

Os artigos citados têm um mesmo objetivo, prever os meios de apropriação da propriedade por meio do trabalho realizado pelo inventor, disciplinando que, em determinados casos à propriedade industrial e os direitos às cultivares podem ser repartidas entre o empregado e empregador ou ser de exclusividade de cada um. Portanto, nas normas internas das Universidades considera-se somente a titularidade da invenção do empregador, mas conforme supracitado nos artigos, estas instituições absorvem os três tipos de titularidade. Há assim um descompasso do que é normatizado e do que é realmente realizado. A consequência da não observação deste instituto, é que a universidade poderá estar deixando de auferir os seus direitos em função de aspectos práticos e funcionais, às vezes difíceis de serem mensurados, mas perfeitamente determináveis nas normas internas.

No que tange a possibilidade dos estudantes universitários serem reconhecidos como autores/inventores da propriedade, neste quesito todas as universidades, a princípio, afirmam positivamente, mas apresentam proposição

diferenciadas. Por exemplo, a UFMG faz menção expressa aos direitos relativos à propriedade intelectual dos seus discentes. A UNICAMP estabelece que considera como autor/inventor os discentes, sendo que a titularidade é da universidade independentemente da natureza do vínculo existente entre esta e o inventor. As outras universidades pesquisadas estabelecem esta relação indiretamente: no caso da UFV, dispõe ser esta relação delimitada em contrato; na USP a indicação é de responsabilidade do membro do corpo docente responsável pela invenção; a UFRJ indica que a propriedade intelectual dos autores/inventores está ligada a seus servidores (docentes, técnicos administrativos e discentes). Desta forma, cabe a interpretação das normas internas para se ratificar a posição dos estudantes neste parâmetro de autor/inventor.

O último quesito referente à institucionalização das normas refere-se a relação das Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) com as instituições públicas de ensino e pesquisa quanto a propriedade intelectual. Os aspectos que induzem a participação das FAPs diz respeito a realização da proteção, a divisão de benefícios pecuniários e aos instrumentos utilizados para a participação das agências de fomento à pesquisa. A UFV e UFMG indicam que, no 1º caso por exemplo, não há participação das fundações. Já a USP e a UFRJ admitem que, no 1º caso, há participação na realização da proteção e a UNICAMP revela que, se pertinente, existe a participação das fundações. No que tange aos benefícios pecuniários todas adotam a divisão desses benefícios, mas restritas às pesquisa financiadas pelas Fundações. No tocante ao instrumento jurídico utilizado para definir esta participação, as duas Universidades paulistas e a UFRJ adotam contratos específicos, e as duas Universidades mineiras utilizam-se dos Termos de Outorga que são assinados entre a Universidade, a Fundação de Amparo a Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) e os inventores para garantir o recurso à pesquisa. Tanto os contratos como os termos de outorga são utilizados para definir a participação da Fundação na propriedade intelectual protegida. A relação das Universidades e as Fundações de Amparo à Pesquisa estaduais no tocante a propriedade intelectual tem sido bastante controversa, pois estas exigem em alguns casos, até 50% dos benefícios pecuniários advindos da comercialização da tecnologia

protegida, além de requerer também, em muitos casos, a titularidade dos inventos. Neste sentido as Universidades têm estabelecido os parâmetros desta relação por meio dos contratos e termos de outorga e não diretamente em suas Resoluções e Portarias. Isto torna vulnerável a defesa de direitos das instituições públicas de ensino em face das exigências das Fundações, pois o caráter econômico da propriedade intelectual, neste caso revela-se um fator preponderante na definição destes instrumentos jurídicos.

## **5.2. Os núcleos de Proteção e a Funcionalidade da Organização Burocrática**

As informações a serem apresentadas dizem respeito à constituição dos núcleos, em termos de sua composição pessoal, tipo de proteção realizada e áreas do conhecimento científico trabalhadas por eles. Num segundo momento, as informações estão direcionadas aos procedimentos internos realizados, a terceirização de atividades e principalmente as vulnerabilidades dos órgãos na gestão da proteção. Estas informações a respeito dos núcleos conjuntamente com a institucionalização das normas podem identificar a capacidade de desempenho da administração e a demanda funcional externa, cuja solução não se dá pela reforma da própria administração, mas pela admissão do instrumento legal como recurso administrativo, no caso da propriedade intelectual. Neste sentido, a constituição dos núcleos e a realização de suas atividades, pesquisados através dos questionários, pode responder esta indagação.

Conforme verificado na Tabela 1, pág. 66, em todas as Universidades existe um órgão que é responsável pelas atividades de proteção à propriedade intelectual. Verifica-se que de todos eles, a mudança mais intensa ocorreu no órgão da UNICAMP, que em 1984 criou a Comissão Permanente de Propriedade Intelectual. E, em 1990 substituiu-a pelo EDISTEC (Escritório de Difusão Tecnológica), que, a partir de setembro de 2003, foi substituído pela INOVACAMP (Agência de Inovação da UNICAMP). Neste caso, primeiramente existia um órgão específico para a realização da proteção, passando-se esta atividade posteriormente para o Escritório de Difusão, que, dentre outras competências passou a exercer a de proteção à propriedade intelectual e atualmente esta competência é da Agência. Sendo assim, juntamente com a UFMG (CT&IT) a UNICAMP possui forma diferenciada de estruturar seu núcleo, sendo este vinculado ao órgão que presta outros serviços a universidade no tocante a geração, proteção e transferência de tecnologia. Portanto, podem-se agregar os núcleos em grupos: os que têm uma estrutura própria e atividades eminentemente restritas à propriedade intelectual, como na

UFV-CPPI, na UFRJ-CAPI e na USP-GADI; e entre aqueles que estão incorporados a outros órgãos, como na UFMG-CT&IT e na UNICAMP-INOVACAMP. Quanto a subordinação aos órgãos superiores das Universidades, importante notar que as universidades mineiras têm um mesmo padrão de subordinação (Pró-Reitoria de Pesquisa) bem como as universidades paulistas (Reitoria). Destaca-se a UFRJ que diferencia das demais por estar subordinada a Pró-Reitoria de Extensão.

Um dos elementos problemáticos de organização burocrática diz respeito às atividades que devem ser realizadas, mas sofrem deficiências em sua aplicabilidade pela questão dos recursos humanos. Neste sentido, as Universidades carecem de pessoal específico para trabalhar nesta área, pois, numericamente, constata-se o seu restrito número. Por exemplo, a USP possui 4 pessoas no núcleo, a UFRJ 3 pessoas, a UFMG 4 pessoas, e a UNICAMP 4 pessoas e, a UFV 3 pessoas, +5\*, para atender um contingente de 1000 a 3000 professores por universidade, além de técnicos administrativos e discentes que podem ser autores/inventores. Hipoteticamente, se 1/3 dos servidores e discentes das universidades pleiteassem algum tipo de proteção à sua propriedade intelectual não haveria capacidade técnica para atender à demanda.

Além da referência numérica, é interessante destacar a formação das pessoas que trabalham diretamente nos núcleos. Na maioria dos casos a formação dessas pessoas, de acordo com as respostas do questionário, é conquistada através da experiência individual, não havendo nenhuma formação específica e direcionada. E, em outro patamar foi considerado a participação destas mesmas pessoas em Seminários, Congressos e cursos específicos na área de propriedade intelectual, concluindo-se que deveria ser incentivada pelos núcleos. Apesar de não haver recursos financeiros para enviar os membros dos núcleos aos eventos na área, a disponibilidade de recursos fica a cargo de cada pessoa, havendo uma ajuda de custo da instituição de origem. No que tange a formação interna, somente a UFMG informou a existência de

---

\* Abre-se um parêntese no caso da UFV, pois a Comissão de Propriedade Intelectual, tem 5 membros que não estão diretamente inseridos nas atividades cotidianas desempenhadas pelo núcleo, esses membros têm um papel consultivo e deliberativo nas ações da Comissão. Exceção à parte é a presidente desta Comissão que trabalha nas atividades diárias do núcleo diretamente com os três contratados.

curso interno para formação de pessoal. Em outra perspectiva foi questionada a existência de mandatos eletivos para os responsáveis pelos núcleos, e somente a UFRJ considera esta opção, nos outros casos os cargos são de confiança.

Dentre as atividades realizadas pelos núcleos identificou-se a ocorrência de itens e áreas prioritizadas para a proteção em cada Universidade. A princípio, todas as universidades consideram trabalhar com as diversas áreas do conhecimento científico, quais sejam: biológicas, humanas, exatas e agrárias. O Quadro 3 apresenta os itens de proteção por universidades. De acordo com esse quadro, existem alguns itens tais como os desenhos industriais e os direitos autorais que não constituem objeto de proteção nestas universidades, como se verifica abaixo:

**Quadro 3 - Itens de proteção nas Universidades investigadas**

<b>Tipo</b>	<b>UFMG</b>	<b>UFV</b>	<b>UNICAMP</b>	<b>UFRJ</b>	<b>USP</b>
<b>Cultivares</b>	Não	SIM	Não	Não	SIM
<b>Patentes</b>	SIM	SIM	Sim	Sim	Sim
<b>Desenhos Industriais</b>	NÃO	SIM	NAO	SIM	SIM
<b>Direitos Autorais</b>	SIM	SIM	NAO	NÃO	SIM
<b>Softwares</b>	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
<b>Marcas</b>	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

Apesar de algumas normas internas não preconizarem determinado tipo de proteção, segundo informações dos entrevistados o núcleo despende seus esforços para efetivar a proteção nas diversas áreas e sobre todos itens. Um dos exemplos é a USP: mesmo com sua norma interna defasada, o núcleo é responsável pelos vários tipos e meios de proteção, segundo informações coletadas. Assim, há defasagem entre a assimilação das normas funcionais e o exercício de proteção intelectual, fato que expressa a situação de incerteza nas atividades de proteção dos direitos intelectuais nas Universidades. Desta forma

também as outras universidades como a UNICAMP obedecendo ao seu regulamento interno não realiza atividades de proteção no campo das cultivares.

Teoricamente, o objetivo principal dos núcleos - dentre os vários itens como: proteção do conhecimento, licenciamento de tecnologia, realização de contratos, assessoria, disseminação da cultura da propriedade intelectual e normatização interna - para todas as universidades estudadas - é a proteção do conhecimento gerado na universidade. Sendo assim, a questão da inovação tecnológica ou a indução ao desenvolvimento das pesquisas internamente fica em segundo plano, caracterizando-se como consequência das atividades de proteção e não objetivos ou metas a ser perqueridas.

Um dos quesitos que foram avaliados em relação às atividades dos núcleos diz respeito às demandas internas e externas de proteção nas Universidades. Elas revelaram a capacidade das atividades propostas em suas normas para os núcleos (competência administrativa). As demandas internas são consideradas como as solicitações feitas por docentes, técnicos administrativos e discentes das Universidades e as demandas externas são aquelas referentes a pedidos de terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, não vinculadas diretamente à universidade) que visam utilizar os serviços dos núcleos, para efetivarem a proteção a propriedade intelectual.

Para os representantes da UFMG e da USP, os núcleos, atualmente, não têm condições de atender as demandas internas e não atendem a demandas externas, considerando-se a atual estrutura e o número de pessoas que trabalham neles. Para os representantes da UFRJ e da UNICAMP os seus núcleos não atendem as demandas externas, mas possuem condições de atender às demandas internas. Para a representante da UFV, o núcleo atende as demandas externas e têm condições de atender as suas demandas internas conjuntamente. Não obstante essa disposição e interessante destacar que as demandas internas não são intensas. Por exemplo, ao pesquisar as demandas nos últimos 4 (quatro) anos 2000, 2001, 2002, e 2003 constatou-se que houve um aumento gradativo na solicitação de pedidos de proteção, que é expresso pela TABELA 4.



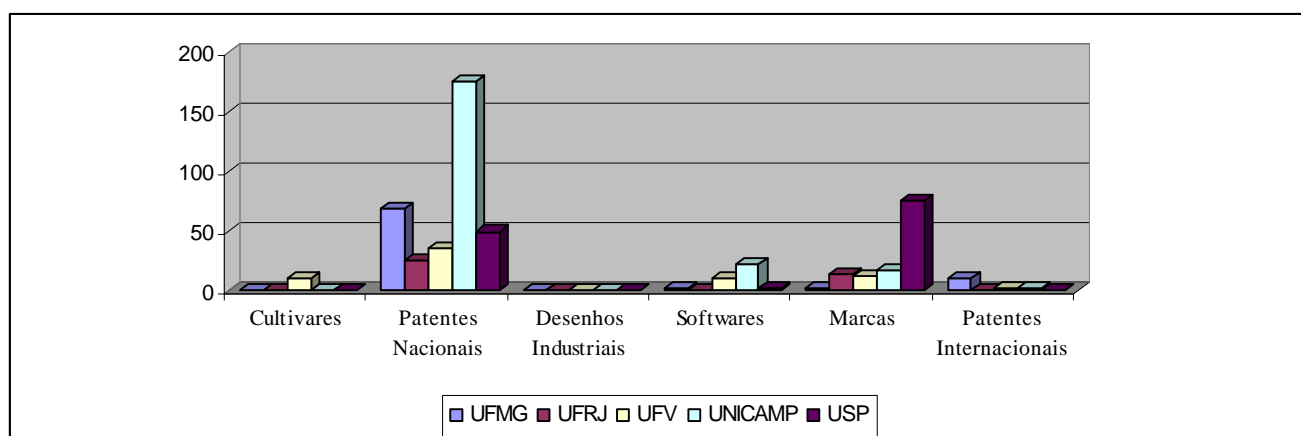
**Quadro 4 - Demanda interna de pedidos \***

Tipo	UFMG	UFRJ	UFV	UNICAMP	USP
<b>Cultivares</b>	–	–	10	–	–
<b>Patentes Nacionais</b>	69	26	36	176	50
<b>Desenhos Industriais</b>	–	–	–	–	–
<b>Softwares</b>	02	–	11	22	02
<b>Marcas</b>	02	14	13	18	76
<b>Patentes Internacionais</b>	10	01	02	03	0*

\* Demanda interna de pedidos de proteção em termos totais, nos últimos quatro anos.

O que se pode depreender destes números de demandas internas é que há uma concentração de alguns tipos de demanda em determinadas universidades, como são os casos da UNICAMP, que possui 176 pedidos de proteção de patentes nacionais, da USP sobressaindo com 76 pedidos de registro de Marca e da UFV, como a única com pedidos de proteção de cultivares, conforme ilustrado no gráfico abaixo.

**Gráfico 1 – Demanda de Pedidos (Ano: 2000, 2001, 2002 e 2003)**



\* Obs.: Os pedidos de patentes internacionais da USP, não são acompanhados pelo GADI.

Algumas tendências podem ser inferidas da Tabela 4 e do Gráfico 1, sendo a primeira com relação aos pedidos de registro de desenhos industriais, que não estão contemplados em nenhuma das Universidades. Sendo espécie da propriedade industrial, o desenho industrial também é objeto de proteção, no entanto a falta de demanda pode se dar pela deficiência dos núcleos na disseminação das informações sobre tal proteção, haja vista que em todas as universidades estudadas existem cursos regulares de Arquitetura e Urbanismo e Engenharias. O segundo aspecto está associado a UFV e diz respeito à proteção de cultivares: somente esta universidade tem demandas deste tipo de proteção, conforme verificado anteriormente (capítulo III), apesar de outras universidades também contemplarem este tipo de proteção em suas normas internas, no entanto não registram nenhuma atividade neste sentido. O terceiro aspecto está associado às demandas internas: conforme verificado, existe uma predisposição para determinados tipos de proteção por parte das Universidades, sendo que nas informações coletadas todas elas disseram realizar todos os tipos de proteção. Desta forma, o universo de atividades fica comprometido, o que deve ser equalizado por parte dos núcleos.

Assim, ao se vincular a questão da normatização interna às áreas específicas, conjuntamente com o tipo de proteção realizada pelo núcleo e suas demandas internas pode-se discriminar que existe um direcionamento, em maior ou menor grau para determinadas atividades de proteção. No entanto este fator não deve ser preponderante nas atividades dos núcleos de proteção, pois a propriedade intelectual é um complexo de instrumentos legais, que devem resguardar os direitos da instituição bem como do seu corpo docente, discente e técnicos administrativos.

Ainda sobre as características intrínsecas dos núcleos, investigou-se as deficiências da condução de suas atividades, desta forma pode-se verificar as igualdades e diferenças de cada instituição neste quesito. As informações destacam-se pela percepção majoritária nas dificuldades do andamento dos procedimentos internos de cada instituição, como pode ser notado nas afirmações abaixo.

Segundo entrevista realizada com membros do núcleo da UNICAMP o que existe é a *“dificuldade na comercialização da tecnologia inovadora”*. No entendimento da entrevistada da UFMG são vários os fatores que impedem ou restringem a atuação dos núcleos, destacando-se: *“Falta de políticas claras de funcionamento – Solução de continuidade gerência – Ingerências externas - Falta de estrutura física e de recursos humanos – falta de apoio às iniciativas.* Para a responsável do núcleo da UFRJ o que ocorre é *” falta de pessoal (efetivo) com qualificação na área poucos recursos para contratação de consultoria externa.”*Já para os técnicos da USP: *“Falta de recursos humanos e estruturais; Falta de maior conhecimento da comunidade sobre o GADI e P.I.”*. No entender da UFV: *“A principal dificuldade é não ter a contratação efetiva de profissional específico para atuar na gestão de PI”*.

Portanto, a ocorrência da falta de recursos humanos é a mais preocupante limitação para a continuidade das atividades de proteção a propriedade intelectual nas universidades, bem como para a continuação da existência dos núcleos. O que se compreende destas informações é que a racionalidade administrativa, neste caso, não é considerada pelas instituições, ficando a propriedade intelectual relegada a segundo plano, ou seja, só interessaria pelos indicadores que conferem um referencial as Universidades.

### 5.3. A Ação Administrativa

A ação administrativa, aqui considerada, é a implementação das atividades de proteção. O objetivo é identificar nas informações referenciadas se os núcleos de propriedade intelectual das Universidades realizam: transferência de tecnologia; busca interna e avaliação sobre a pesquisa que pode ser protegida e; a terceirização de suas atividades. Desta forma, a constituição dos núcleos e a ação administrativa realizada constituem dois dos recursos utilizados pelas Universidades para efetivarem a proteção do conhecimento internamente.

São seis os aspectos principais destacados nesta parte do estudo: análise e avaliação, por parte das Universidades, dos encaminhamentos visando a proteção; restrição à divulgação e mecanismos de sigilo adotados; transferência de tecnologia; recursos; terceirização e participação da comunidade universitária nas questões de proteção. As inferências, no conjunto destes itens pesquisados, revelam como é realizada a atividade dos núcleos, bem como análise dos aspectos intrínsecos considerados pelos agentes da propriedade intelectual nas instituições, uma vez que as atividades externas revelam assim a perspectiva de avaliação e decisão de procedimentos que devem ser considerados para efetivar a proteção.

O primeiro item pesquisado diz respeito à avaliação e análise dos pedidos de encaminhamentos da proteção que são divididos entre o levantamento, a busca prévia e a análise da viabilidade de produtos, processos, inventos, obras, programas de computador e cultivares que podem ser passíveis de proteção. No que tange ao levantamento dentro da instituição dos objetos passíveis de proteção para a UFMG e para a USP não existe nenhum tipo de levantamento e elas não adotam este tipo de procedimento. Já para os representantes da UFV, da UNICAMP e da UFRJ afirmam que existe este tipo de levantamento prévio. Nestes casos, após o levantamento, existe a perspectiva de uma análise prévia para determinar qual conhecimento que deve ser protegido. Segundo o representante da UFRJ, a universidade não faz este tipo de análise prévia para encaminhar o pedido de proteção. A UFMG e a UNICAMP destacam que esta análise é feita pelo pessoal do núcleo. Após o

levantamento de produtos e processos passíveis de proteção, existe a busca interna das pesquisas que possam ser passíveis de proteção, ou seja, as Universidades já estariam antecipando os conhecimento que poderia ser protegido. Desta forma, encontra-se aqui um dos itens que podem influenciar no desenvolvimento de pesquisas e no impacto de geração de inovações tecnológicas: as universidades podem direcionar o desenvolvimento das pesquisas para a comercialização de tecnologia. Esta é uma das perspectivas justificadas para a proteção do conhecimento científico, com isto pode-se gerar nas universidades recursos para implementação de projetos específicos nas áreas de pesquisa de ponta.

Das três universidades que realizam o levantamento de produtos e processos, UFRJ, UFV e UNICAMP, só as duas últimas realizam a busca interna de pesquisa, sendo que a UFV a realiza por meio de questionários de conhecimento de invenção. Segundo informações das duas universidades, não existe por parte dos professores/pesquisadores restrição à proteção as pesquisas passíveis de patenteamento ou registro. É de extrema importância a avaliação e a análise feitas pelas Universidades, porque o processo de proteção não deve ser um mero reproduzidor de pedidos, que poderiam ser indeferidos posteriormente pelos órgãos competentes. A análise prévia e avaliação mencionadas devem ser instrumentos estratégicos das Universidades para basilar a atividade de proteção, evitando custos e utilizando, assim, de maneira racional seus recursos. Além de permitir a redução de gastos. Estes procedimentos são de extrema importância para identificar as tecnologias que podem ser transferidas para a iniciativa privada e que gerarão recursos que poderão ser reinvestidos no desenvolvimento de novas pesquisas e tecnologias.

O segundo item relativo a restrição à divulgação e mecanismos de sigilo adotados, revela que as Universidades UFV e UFRJ têm restrições a publicações de artigos, teses, livros que possam originar objetos passíveis de proteção. Já a USP não informa se há ou não restrição a este tipo de mecanismo. UFMG destaca que: *“oficialmente” não existe este tipo de mecanismo enquanto regulamentação, mas o núcleo orienta os pesquisadores sobre a não indicação de publicação antes da proteção*” e a UNICAMP

descreve: “Não há restrição desde que seja acatado período de graça (12 meses posteriores a primeira divulgação antecipada)”.

Neste quesito, todas as Universidades informaram que adotam termos de sigilo para resguardar a proteção, desta forma existem instrumentos jurídicos ou outras formas de resguardar o sigilo do conhecimento científico, internamente.

O terceiro item é sobre a transferência de tecnologia vinculada aos processos e produtos desenvolvidos nas Universidades e que são objetos de proteção. As universidades no todo permitem a transferência de tecnologia do objeto patenteável. No entanto as Universidades divergem sobre a forma de implementar esta transferência. A UFV e a UFRJ adotam o sistema de licenciamento direto, a USP adota a licitação, a UFMG se absteve de considerar estas hipóteses, tendo por fim a UNICAMP que permite as duas formas: licitação e licenciamento direto, dependendo do caso.

Quando defrontadas com a questão da realização prática de transferência de tecnologia, todas as universidades afirmaram que já realizaram este tipo de transferência para a iniciativa privada. Em termos numéricos de contratos de transferência de tecnologia, a disposição é a seguinte, segundo informações e :

1 – USP = 6 contratos de transferências de patentes e licenciamento

2 – UNICAMP = 6 contratos de licenciamento e transferência de patentes

3 – UFRJ = 5 contratos de licenciamento de patentes e 1 acordo de cooperação

4 – UFMG = 2 contratos concretizados de transferência de tecnologia e licenciamento, sendo que existem mais 5 contratos em fase de assinatura

5 – UFV = 6 contratos de propagação, licenciamento e comercialização de cultivares, 3 contratos de transferência de tecnologia, prevendo o licenciamento de patentes e 1 contrato de comercialização de *software*.

É neste ponto que se pode caracterizar se realmente a proteção da propriedade intelectual gerou ou gera impactos no desenvolvimento de pesquisas nas instituições. Segundo CRUZ (2003):

*“ É engano acreditar que a propriedade intelectual será a “salvação da lavoura” para a falta de recursos da universidade. Patentear é só o primeiro passo. Transformar essa patente em riqueza é muito mais difícil.”*

Pelo fato da atividade de proteção ser incipiente, na maioria das universidades, não é possível delimitar se a propriedade intelectual tem capacidade de gerar impactos significativos no desenvolvimento das pesquisas científicas, seja pelo lado do recurso econômico seja pelo lado do recurso social. O que se tem pretendido no primeiro momento pelas universidades é a proteção do conhecimento científico, haja vista que muitas delas tiveram seu conhecimento usurpado por empresas nacionais e internacionais.

O quarto item está relacionado aos dispêndios financeiros com taxas de manutenção nos diversos tipos de proteção à propriedade intelectual, ou seja, os chamados recursos financeiros. A afirmação das Universidades estudadas é no sentido de que três delas (USP, UNICAMP e UFRJ) têm recursos próprios para efetivar os pagamentos da proteção, as duas Universidades mineiras não têm disponibilização de recursos da própria instituição para este tipo de pagamento. No caso da USP e UNICAMP a disponibilização de recursos está no próprio orçamento da universidade como custeio e no caso da UFRJ os recursos estão vinculados aos *royalties* recebidos pelo licenciamento de patentes da universidade. A UFMG descreve que os recursos são aqueles disponibilizados pela União. Com relação à UFV trata-se de empréstimos disponibilizados pelo Fundo de Pesquisa da Pró-Reitoria correspondente e que devem ser ressarcidos quando o núcleo tiver recursos próprios advindos dos contratos de comercialização e transferência de tecnologia.

Neste aspecto, sobre os recursos utilizados pelas universidades verificou-se algum apoio financeiro ou estrutural por parte dos governos municipal, estadual ou federal para a realização da proteção à propriedade intelectual. Para os entrevistados da UNICAMP e da UFV, existe apoio por parte do governo federal a proteção do conhecimento na Universidade, já para

os da USP, da UFMG e da UFRJ não há este tipo de apoio. Este aspecto está ligado aos editais de programas de apoio à proteção intelectual, que o Governo Federal disponibiliza para todas as instituições e também vinculado aos projetos que devem ser direcionados para área, gerando um financiamento para as universidades que tem núcleos de proteção e preenchidos determinados requisitos. Se os governos federal, estadual e municipal investissem recursos substanciais na criação e manutenção dos núcleos de proteção das universidades, a propriedade intelectual no Brasil estaria em outro patamar, com indicadores que refletiriam a inovação e o desenvolvimento da pesquisa realizada por estas instituições.

O quinto item determina a terceirização de certas atividades que os núcleos não tem condições de implementar. Um exemplo é o patenteamento internacional, que só tem condições de ser realizado no momento por escritórios particulares especializados nesta área. Em sua totalidade, as universidades afirmaram que existe terceirização de algumas das atividades de proteção de competência dos núcleos. Para os representantes da UFMG, da UFV e da UNICAMP, só nos casos de patenteamento internacional existe a terceirização destes serviços. A representante da UFRJ afirma que terceiriza todo o tipo de atividade (patenteamento nacional, internacional, busca de anterioridade, elaboração de contratos, entre outros). E no caso da USP, o representante da instituição revela que o tipo de serviço terceirizado é o de patenteamento nacional e busca de anterioridade. Toda a terceirização é realizada por meio de escritórios particulares. Apesar da existência da terceirização de algumas das atividades, é importante ressaltar que o acompanhamento da matéria é de competência exclusiva dos núcleos, ou seja, a responsabilidade sobre os pedidos de proteção em qualquer esfera é dos núcleos de proteção.

O sexto item diz respeito à participação da comunidade universitária na delimitação das diretrizes para proteção a propriedade intelectual na academia, bem como na definição das atividades dos núcleos. Neste quesito, os representantes da USP, da UNICAMP e da UFV informam que a definição das atividades de proteção são tomadas por órgão colegiados. No que tange a participação da comunidade universitária no estabelecimento de diretrizes



sobre a proteção da propriedade intelectual, somente a UNICAMP estabelece esta questão internamente, excluindo-se o seu corpo discente.

Nota-se que, na definição dos parâmetros de proteção e no estabelecimento das diretrizes para a realização das atividades dos núcleos não há participação da comunidade universitária para debater os temas e problemas advindos da/para a propriedade intelectual tornando-a muito restrito.

#### **5.4. Disseminação e Divulgação da Propriedade Intelectual**

O intuito da busca de informações a respeito da difusão, disseminação e divulgação da propriedade intelectual nas Universidades compõe os recursos utilizados na proteção ao conhecimento. Desta forma as informações coletadas estabelecem um parâmetro mínimo de ações que, necessariamente deveriam ser realizadas pelas universidades para complementarem o circuito de proteção visado.

Diferencia-se a disseminação da divulgação por serem instrumentos distintos de aplicação de determinado conhecimento, visando um público alvo específico. Enquanto a divulgação é realizada de forma geral para a comunidade universitária, a disseminação visa determinados espaços e pessoas que são alvos delimitados. Primeiro, tratar-se-á da divulgação como as formas adotadas pelas Universidades para informação sobre a propriedade intelectual para a comunidade universitária e, num segundo momento da disseminação no meio acadêmico, envolvendo órgãos, departamentos e unidades internas específicos, que poderão gerar demandas de pedidos de proteção.

A existência de publicação para a comunidade universitária, no que tange a proteção do conhecimento científico, é identificada e realizada pelas universidades, com o objetivo de dar conhecimento das atividades do núcleo. No entanto, a UFRJ informou que não tem nenhuma publicação com este objetivo. Entre as instituições que informam ter publicações, foram identificados os meios e formas pelos representantes das universidades. Para o representante da UNICAMP os meios utilizados são: Jornal da Universidade e Informes Eletrônicos; pela USP: site da Internet; pela UFMG: Jornal da Universidade, Boletins, Avisos, Informes Eletrônicos e site na Internet; por parte da UFV: Boletins, Informes eletrônicos e site na Internet. UFV e UFMG ainda dispõem de uma cartilha elaborada pelos núcleos como meio desta divulgação. Outras formas de divulgação que podem ser consideradas também como uma forma de disseminação e que foram elencados pelas Universidades são os Seminários e Palestras realizadas internamente para propagar o conhecimento sobre os meios de proteção. As normas de propriedade intelectual são

divulgadas para a comunidade universitária, pelo núcleo de propriedade ou por outro órgão das Universidades. No caso da UFMG, a UNICAMP e a UFRJ revelaram que outros órgãos fazem divulgação da propriedade intelectual, nas outras duas universidades revelaram que não há divulgação a não ser a realizada pelo núcleo.

No que tange a disseminação do conhecimento sobre a propriedade intelectual, a existência de disciplinas/matérias, no âmbito dos cursos regulares de graduação e pós-graduação das universidades, que tratam sobre a proteção da propriedade intelectual, é ínfima. O representante da UFV e da UFRJ informaram que não existem cursos nas Universidades que lecionem a disciplina sobre a propriedade intelectual. A representante da USP revela que existe a disciplina, porém dá-se restritamente aos estudantes de Direito. Já o representante da UNICAMP indica que existem cursos na Universidade, mas em “linhas gerais” e a representante da UFMG destaca que existem as disciplinas e elas estão voltadas para os curso de Computação, Engenharia e Química. A disseminação de informação sobre a proteção da propriedade intelectual através dos cursos regulares nas instituições de ensino é importante, tanto para a instituição que o ministra, quanto para a sociedade, que formará profissionais informados sobre a propriedade intelectual, haja vista que hoje em dia o nível de informação sobre este tema é bastante escasso.

Nesta perspectiva, pode-se determinar quais os departamentos ou órgãos são envolvidos com a propriedade intelectual nas universidades: na USP, os órgãos envolvidos são os Conselhos Superiores e as Pró-Reitorias; na UFRJ, somente as Pró-Reitorias; na UNICAMP, somente os Conselhos Superiores e na UFV Conselhos Superiores e Pró-Reitorias. Por fim, no tocante a disseminação do conhecimento em seu ambiente externo, foi pesquisado se existe algum tipo de vínculo com outras instituições públicas de pesquisas ou universidades para discussão a respeito da proteção dos direitos da propriedade intelectual no Estado que a instituição esta sediada. A USP e a UNICAMP afirmaram que sim, porém apenas de modo informal. A UFRJ revela que sim e, isto é feito por meio da REPICT (Rede Temática de Propriedade Intelectual, Cooperação e Comercialização de Tecnologia). A UFMG e UFV

afirmaram positivamente e ela está a cargo da Rede Mineira de Propriedade Intelectual.

Foi acrescentado a este estudo uma análise subjetiva por parte do núcleo no sentido de se verificar hipoteticamente qual o grau repassado e a absorção em termos de percentagem o nível de informação em cada universidade da comunidade universitária a respeito da proteção a propriedade intelectual. Este parâmetro é interessante para verificar se as divulgações adotadas pelos núcleos das universidades a seu próprio ver estão adequadas e atingindo os objetivos propostos. Segundo os resultados obtidos, na USP o grau de informação é de 50%, na UFRJ é de 60%, na UFMG de 50%, na UNICAMP de 80% e na UFV de 60%.

Diante deste parâmetro, em relação à publicação, divulgação e disseminação nas Universidades o papel ou competência dos núcleos o torna como o único órgão da instituição a instruir toda a comunidade universitária com relação a propriedade intelectual. Isto não significa que outros órgãos da universidade, como os departamentos/unidades que estão intimamente ligados a formação de profissionais devam se ausentar da obrigatoriedade da informação sobre os meios e formas de proteção à propriedade intelectual. Desta forma, as instituições devem se estruturar, no sentido de envolverem os cursos de formação na ampliação da divulgação e disseminação da cultura da propriedade intelectual, bem como criar um ambiente de discussão para auxílio nas diretrizes estabelecidas pelas Universidades.

## 5.5. Entraves e Barreiras

Todos os quatro aspectos discutidos neste último capítulo têm em comum características de apresentação das situações de fato, referentes a proteção realizada, bem como de revelação implícita dos entraves e barreiras a que estão adstritos os núcleos das universidades.

Os aspectos estudados ressaltaram ser importante estabelecer parâmetros para a prática da proteção realizada em cada universidade. Pode-se considerar que a criação e instrumentalização das atividades destes núcleos é recente e foge a determinados preceitos de ordem institucional, porque a compreensão da questão da propriedade intelectual, assim como a sua legislação e normas são incipientes no ambiente acadêmico. Desta forma, foi confirmado que as dificuldades enfrentadas são de várias ordens, desde a recepção da legislação federal até a divulgação da propriedade intelectual em todas as universidades pesquisadas. A própria compreensão dos instrumentos jurídicos utilizados, por parte dos seus executores, torna-se um entrave para realizar a proteção no seu sentido mais amplo, aliada ao desconhecimento de boa parte dos receptores das normas internas, que são os pesquisadores, tornam-se obstáculos que devem ser transpostos, para direcionar a pesquisa científica. A implementação da norma e a gestão eficiente da propriedade intelectual são os objetivos precípuos que devem orientar a ação administrativa neste momento.

A concepção dos núcleos, suas competências e atividades mostram-se deficientes em alguns casos: a terceirização de suas atividades não condiz com o objetivo principal de sua criação, pois pressupõe que ao se criar o núcleo, as universidades estariam delimitando suas ações, pautando-se por uma reestruturação administrativa em favor da proteção do conhecimento científico. No entanto, não é o que se encontra na maioria dos casos, porque a terceirização ou a transformação dos núcleos em meros órgãos burocráticos não retrata a concepção de valores e fundamentos que devem gerenciar a propriedade intelectual. Haja vista que as ações que visam a gestão e a coordenação da propriedade intelectual, nas maiores universidades, estão prejudicada pela dispersão e divisão física, impostas por departamentos e

unidades, chegando ao ponto da comunidade acadêmica não conhecer internamente os núcleos que realizam as atividades de proteção.

Dois outros pontos importantes, neste capítulo, refletem a descontinuidade e distanciamento da proteção eficiente realizadas pelos núcleos, quais sejam: generalizações abstratas sobre o que pode ou deve ser protegido em contraposição a demanda real de proteção e a falta de análise e avaliações do que interessa economicamente, socialmente e juridicamente para ser protegido. Estes são alguns itens considerados como entraves e barreiras que impedem a implementação e a gestão da propriedade intelectual realizadas pelos núcleos. Entende-se, porém, que as ações de determinados agentes administrativos contribuem para minimizar estes efeitos na proteção da propriedade intelectual.

## 5.6. Licitação X Proteção Intelectual

Um dos aspectos mais controversos na área de propriedade intelectual e que está intimamente ligado às instituições públicas, diz respeito a obrigatoriedade ou não do processo de licitação, para se realizar o licenciamento ou a transferência de tecnologia, gerada no âmbito interno de instituição pública e, que tenha sido protegida por meio da propriedade intelectual. Alguns entendimentos e pareceres dão sentido a aplicação da Lei 8666/93 (Lei de Licitações) para licenciar ou transferir, seja o conhecimento científico e tecnológico, seja a patente propriamente dita, os registros ou os certificado de proteção. Outros, porém admitem a inaplicabilidade das regras específicas da Lei 8666/93, no sentido de que seus arts. 24 e 25 permitem a inexigibilidade e dispensa nos casos de propriedade intelectual.

Segundo PENA LEAL (2002) os contratos de transferência de tecnologia estão vinculados aos ditames da Lei 9279/96, que segundo o autor e de cunho privatista, logo estes contratos não são tipicamente administrativos e fogem ao escopo da Lei 8666/93, que institui normas para licitação no âmbito da administração pública. LACERDA (2001) nos informa que com o recente avanço das discussões, o entendimento é de que existe amparo para a dispensa da Lei de Licitações, na própria Lei, vide art. 17, inciso II, alínea “e”. Este artigo trata da dispensa da licitação, nos casos em que houver bens produzidos ou comercializados por órgão da administração pública, em virtude de suas finalidades. Segundo a autora, o entendimento da Lei 9279 caracteriza como “bens móveis, para efeitos legais, os de propriedade industrial”, sendo assim, a dispensa é justificada no caso de transferência e licenciamento destes bens por parte da administração pública. Sobre esta questão PFEIFER (2002) discorre as tendências de algumas instituições públicas de pesquisa e ensino, na primeira tendência ela diz que inclui universidades como a UFRJ e a UFRGS que entendem se aplicar a Lei 8666/93, porém incidindo os institutos da inexigibilidade e dispensa, a outra tendência que incluem as instituições como EMBRAPA, FIOCRUZ e UFV, é que não se aplica a Lei de Licitação, por que os contratos para desenvolvimento e transferência de tecnologia são de

caracter privado e esta lei não prevê a natureza contratual de licenciamento de tecnologia, nas palavras da autora:

*“Neste caso, sem embargo, a não incidência da Lei de Licitações, cabe a entidade da administração pública obedecer aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”*

Conforme verificado os entendimentos e debates tem sido diversos para tratar do licenciamento e transferência da propriedade intelectual, envolvendo as instituições públicas de ensino e pesquisa. Muitas vezes, o rigor da lei e o preciosismo que se tem dado a um tema bastante controverso e novo, tem impedido que haja um desenvolvimento na área de propriedade intelectual, no sentido de que as instituições promovam a proteção do conhecimento científico e possam repassar estes conhecimentos para a iniciativa privada, gerando inovação tecnológica para o país.

Desta forma, há um debate no Congresso Nacional a respeito do Projeto de Lei de Inovação Tecnológica, que visa aprimorar em parte o mecanismo de proteção à propriedade intelectual bem como a transferência de tecnologia. O primeiro Projeto de Lei de Inovação foi apresentado pelo Senador Roberto Freire, em 30/11/2000, sob o nº PLS 257/2000, que dispõe sobre o incentivo a pesquisa e a inovação tecnológica, depois de várias discussões o projeto foi arquivado e substituído pelo Projeto de Lei nº 7282/2002, encaminhado pelo Poder Executivo, elaborado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, tendo como ministro o Dr. Ronaldo Sardenberg. No entanto, foi em 2003 foi solicitado ao Congresso a retirada deste Projeto pelo Poder Executivo e apresentado em 08 de junho de 2004, o Projeto de Lei nº 3476/2004 que “dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências”, elaborado pelos Ministérios da Ciência e Tecnologia, Ministério de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério da Casa Civil da Presidência da República e pelo Ministério de Estado da Fazenda. Segundo a exposição de motivos nº 28, assinada pelos ministros das pastas e apresentada pela Schefia de Assuntos parlamentares trata-se de modificações necessárias aos projetos



antes apresentados e indica um posicionamento oficial a respeito da Lei de Licitações no tocante a sua adequação à propriedade intelectual:

*“Evitando tangenciar o problema da aplicação inadequada da Lei nº 8.666/1993, cuja formulação não foi direcionada para a matéria tecnológica, o presente Projeto traz modificação ao texto dessa Lei, dispensando das modalidades de licitação a contratação para transferência e licenciamento de tecnologia pelas instituições científicas e tecnológicas.....Ressalte-se, por oportuno, que a proposição tem como princípio adjacente dar mais racionalidade e organicidade ao texto proposto pelo PL nº 7.282/2002.”*

Destarte todos esses Projeto de Lei de Inovação apresentados, entende-se que qualquer modo pelo qual, deva ser realizado o licenciamento e a transferência de tecnologia teria que necessariamente excluir a licitação, uma vez que o objeto a ser transferido ou licenciado teria que logicamente estar protegido pelo segredo do negócio (trade secret). Portanto, o entendimento de que a licitação é excluída, no que tange a propriedade intelectual, é sobremaneira mais correto e, deve ser acolhido na Lei de Inovação.

## Capítulo VI – Considerações Finais

### 6.1. Resumo e Conclusão:

Esta dissertação teve como premissa o estudo sobre a apreensão, implementação e gestão da proteção à propriedade intelectual nas instituições públicas de ensino superior que realizam pesquisa. Tomou-se como exemplos as universidades UFMG, UFRJ, UFV, UNICAMP e USP, instituições sediadas na região sudeste do país. Foram escolhidas por retratarem a forma como o tema vem sendo discutido no ambiente acadêmico e por representarem uma parte significativa das instituições que utilizam dos instrumentos jurídicos e recursos para a proteção do conhecimento científico.

A base deste estudo está na utilização destes instrumentos jurídicos e recursos como valores e fundamentos que justifiquem a inserção das normas federais e internas relativas à propriedade intelectual nas instituições pesquisadas. Sendo que a análise destes recursos e instrumentos consubstancia todas as variáveis de implementação e gestão como racionalidades e funcionalidades das ações administrativas, neste campo.

O referencial conceitual utilizado possibilitou aferir a efetividade dos instrumentos jurídicos, representados pela apreensão, por parte das universidades, da legislação em suas normas internas. Possibilitou analisar as ações administrativas direcionadas a permitir, jurídica e burocraticamente, a proteção do conhecimento científico gerado nestas instituições.

A seqüência da análise a partir dos Acordos e Tratados Internacionais recepcionados pela legislação brasileira (TRIPs, GATT, UPOV, Convenção de Berna etc.), passando-se pela reformulação da legislação federal em relação a propriedade intelectual (Código de Propriedade Industrial de 1971 e Lei de Direitos Autorais de 1973), à criação de novas leis em relação a novos temas introduzidos pela agenda legislativa da década de 90 (Lei de Programas de Computador e Lei de Proteção às Cultivares), e também a inserção deste conjunto de leis (Decreto 2553/98) nas normas internas das Universidades (Resoluções e Portarias). Por fim, o objeto de estudo principal foi direcionado

para a apreensão, implementação e gestão da propriedade intelectual, verificando-se as falhas e barreiras dos recursos utilizados.

A legislação federal foi disposta no sentido de estabelecer os parâmetros estatais da propriedade dos inventos, obras e inovações científicas, haja vista que, ela é uma concessão por parte do Estado aos autores/inventores para exploração econômica destes objetos passíveis de proteção. Destacando-se o Decreto 2553/98, que invocou a proteção do conhecimento como prática obrigatória das instituições públicas de ensino e pesquisa (que são órgãos da administração direta e indireta e fundacional), por meio de reformulação de seus estatutos. Como instrumento indutor da realização da proteção a propriedade intelectual nestas instituições, o Decreto não fez de referência como e com quais meios seriam efetivados estes tipos de proteção, cabendo às instituições de forma pouco sistêmica e descoordenada, instrumentalizarem-se internamente, através de mecanismos que viriam a determinar as práticas da atividade referenciada. Assim, cada universidade teve que se adequar aos instrumentos legais sem dispor de experiência ou recursos que indicassem a melhor forma de realizar o que foi pretendido pelo Decreto Federal. A maioria das Universidades brasileiras desconsiderou a obrigatoriedade da proteção e não adequaram suas normas internas, conforme verificado no estudo da UFRGS (2001), no qual foi demonstrado que até o ano de 2002, somente 23 universidades, de um universo de 143 universidades cadastradas na Andifes, haviam se estruturado legalmente para recepcionar as leis de propriedade intelectual.

Por isso, o estudo de casos, direcionado das universidades citadas torna-se relevante, uma vez que ao demonstrar os recursos utilizados por elas, bem como os entraves e barreiras para a proteção, poderá ele ser um indicador para outras instituições,

É importante compreender a receptividade e apreensão, por parte das Universidades, determinadas pelo conjunto de orientações, princípios, leis e normas introduzidas pelas ações dos administradores, consideradas como racionalidade administrativa em relação a propriedade intelectual e demonstradas implicitamente nos capítulos III e IV deste estudo. A normatização interna revelou a funcionalidade da organização burocrática, em

função da apreensão das normas de cada universidade. Desta forma estas variáveis estão sendo intrinsecamente introduzida nas atividades acadêmicas, dentre elas a pesquisa científica, apesar de serem desconhecidas por boa parte da comunidade universitária.

Mas é necessário informar que o tema da propriedade intelectual é complexo e sempre considerado como eminentemente jurídico. No entanto, como afirma ROVER (2002) a simples abordagem jurídica do problema desconsiderando a influência de outros fatores, não é capaz de solucionar as questões atinentes à propriedade intelectual. Assim, esta determinação sistêmica não será eficaz se outros fatores forem negligenciados ou ignorados. Buscou-se então, além das Resoluções e Portarias, outros recursos que poderiam estar influenciando ou mesmo gerando transformações nas atividades de proteção. Um dos exemplos destes recursos é o estabelecimento de termos de sigilo, que visam salvaguardar o conhecimento científico passível de proteção antes da entrada de pedidos nos órgãos competentes. O que pode ser considerado como falha da norma, mas de eficiência na prática, pois pode ser conduzido pela atuação dos núcleos, como instrumento deliberativo de proteção.

Diante do que foi exposto para a caracterização da implementação e gestão da propriedade intelectual, pode-se considerar vários aspectos descritos pelos responsáveis dos núcleos das universidades pesquisadas. É importante ressaltar que a implementação da proteção, seguindo uma lógica racional de utilização do instrumento jurídico, demonstra primeiramente, a eficiência das normas internas (Resolução ou Portaria dependendo do caso). É a partir da norma interna e sua aplicação que se demonstra como está estruturado o núcleo e a capacidade das universidades ao tratarem do tema. A partir do momento em que o instrumento jurídico não tem sua viabilidade questionada, apesar de conter deficiências, as funções dos núcleos tornam-se primordiais para a instituição, não havendo outro caminho senão a sua estruturação em face das outras atividades desempenhadas pelas instituições públicas de ensino superior.

Partindo-se desta realidade, as interações entre docentes, discentes e técnicos administrativos transformam-se, porque a instituição torna-se titular de

direitos da propriedade intelectual e aqueles se tornam autores/inventores. Assim nenhuma área do conhecimento científico pode ser desprivilegiada, haja vista que o complexo da legislação da propriedade intelectual abrange todas as possibilidades da criação do intelecto humano. No entanto, a absorção desta legislação está a cargo de regulamentos internos, cabendo a instituição normatizá-los e adequá-los, conforme Decreto Federal.

A ação administrativa e a racionalidade administrativa desta forma são preponderantes na instrumentalização dos núcleos, porque conforme verificado em capítulos anteriores, a instituição pública, de acordo com o direito administrativo, não pode fazer o que não está permitido. Necessário se faz transpor os obstáculos e barreiras, utilizando-se não só de recursos financeiros, mas também dos recursos da informação, jurídicos e de participação, para se implementar de maneira efetiva a proteção na Universidade.

Por outro lado, as informações coletadas dão a dimensão de como as atividades realizadas estão, em muitos casos, aquém da competência conferida aos núcleos. Os entraves estão dispostos na falta de informação, falta de recursos financeiros e falta de pessoal, fazendo com que estas atividades sejam transferidas a terceiros, que não estão vinculados a própria instituição. Em face do que se considera proteção a propriedade intelectual, um dos requisitos para a efetivação completa destas atividades, seria a observação por parte de cada instituição, se seus servidores e discentes deixassem de utilizar objetos, processos e produtos protegidos, sem autorização. A própria constituição da cultura da proteção da propriedade intelectual passaria a ser um mecanismo de conscientização e implementação da proteção, deixando de ser uma barreira para as atividades desempenhadas pelo núcleo.

Por fim, a interface entre a implementação, normatização e apreensão por parte das Universidades, no tocante à propriedade intelectual, sugere, conforme explicitado por todas as instituições, a necessidade de reformulação não só das normas internas, mas de toda a gestão proposta em cada universidade.

Desta forma pode-se concluir:

- 1- Quanto à adequação da norma interna, as universidades estão cientes de todo o complexo de legislação envolvendo a propriedade intelectual em todos os seus aspectos (propriedade industrial, direitos autorais, programas de computador e proteção de cultivares), não obstante a necessidade de sua reformulação. No caso concreto, a USP, em particular não retrata alguns desses aspectos, gerando assim uma deficiência do instrumento utilizado para realizar a proteção pretendida de todo o conhecimento científico gerado. O impacto primordial dessa adequação, apesar dos entraves, é a introdução de mecanismos (contratos e licenciamentos) que possam direcionar a utilização da pesquisa científica, aprimorando seus aspectos de exploração econômica e social, uma vez que o sistema da propriedade intelectual foi concebido e tem, além da função de preservar os direitos dos inventores/pesquisadores e da própria instituição, a de transformar o conhecimento científico em inovações tecnológicas em benefício da sociedade.
  
- 2- Quanto às estruturas administrativas das instituições, verifica-se que este é um dos maiores problemas a ser enfrentado. O Estado não disponibilizou recursos financeiros para aparelhagem dos núcleos e contratação de pessoal especializado ou mesmo para formação de recursos humanos que trabalhem diretamente nas atividades de proteção. Sendo assim, as universidades têm que disponibilizar recursos próprios ou mesmos iniciar as atividades de maneira precária, o que até hoje é encontrado na maioria dos núcleos pesquisados. Entende-se que, além de normatizar, o Estado deveria dar condições físicas e financeiras às instituições públicas para realizar efetivamente a proteção, visando não somente as inovações tecnológicas que busquem o lucro ou dêem retorno à instituição por meio da exploração econômica, porque só desta forma as instituições podem continuar a proteger o conhecimento científico.

- 3- Quanto à transferência de conhecimento científico e tecnológico, as Universidades não têm instrumentos regulatórios que permitem este tipo de transferência, haja vista que a Lei 8666/93, não deve ser considerada no que tange a propriedade intelectual. No entanto, quando a pesquisa é realizada por meio de parceria e financiada, em parte, por outras instituições públicas ou privadas, a transferência pode ser realizada. As normas das universidades permitem a transferência, utilizando-se deste expediente, que, doutrinariamente, é um meio juridicamente amparado. Neste sentido, também é possível verificar que existem poucos casos de transferência de tecnologia das universidades para a iniciativa privada, referentes às inovações tecnológicas, objetos de proteção. No caso de patenteamento, existe um problema técnico e temporal do órgão competente na concessão de patentes, fazendo com que o licenciamento de patentes concedidas não seja realizado. Portanto, os meios que podem ser utilizados pelas universidades para licenciamento e concessão para exploração do conhecimento protegido, quais são os contratos e convênios, permitidos pelas Resoluções e Portarias, não são utilizados por falta de objeto.
- 4- Quanto aos direitos de titularidade entre as Universidades e os autores/inventores, pode-se considerar que existe um hiato no que tange aos direitos autorais e a propriedade intelectual. Formadora de recursos humanos em diversas áreas do conhecimento científico a Universidade não pode evocar para si os direitos que não lhes são pertinentes, especificamente, em relação aos direitos morais de teses e dissertações. No entanto quando as pesquisas de pós-graduação geram produtos, processos, inventos e/ou inovações, estes são de propriedade da Universidade, ou seja, o direito patrimonial pertence a instituição que disponibilizou meios e recursos para a realização da pesquisa. Este é um hiato, no qual as normas internas das universidades prescrevem de maneira errônea ou, ainda, abstêm-se

de determinar o tipo de conduta que deve ser seguido pela comunidade acadêmica e pela própria instituição.

5- Quanto aos itens da propriedade intelectual, observar-se-á que o patenteamento é privilegiado em detrimento de outras formas de proteção como o registro de *softwares* e proteção de cultivares, tendo-se pequenas exceções de instituições que privilegiam todo o tipo de proteção. Portanto, ainda não há por parte das Universidades um parâmetro do que pode ser protegido e do que deva ser protegido em função da exploração econômica, e também da função social da propriedade intelectual.

6- Apesar de ser um sistema novo e apresentar diversas falhas e contradições, entraves e barreiras na sua implementação, o sistema de proteção a propriedade intelectual nas instituições públicas de ensino e pesquisa devem ser incentivados e estruturados de forma a trazer os benefícios que objetivaram sua criação, ou seja, possibilitar o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica nas universidades, cumprir sua função social de transferência de conhecimento científico e criar inovações tecnológicas para o desenvolvimento econômico do país.

Diante do exposto, pode-se considerar que a propriedade intelectual foi, muitas vezes, considerada no ambiente acadêmico unicamente por seu caráter financeiro, prejudicando a proteção efetiva do conhecimento científico. Tratada ideologicamente e com caráter meramente jurídico, suas funções foram contaminadas pela contraposição da disseminação do conhecimento científico para sociedade *versus* a apropriação dos resultados das pesquisas públicas, formando-se monopólios de conhecimento. Ultimamente, passou a ser justificada nos ambiente das instituições públicas, como forma de arrecadação financeira, o que poderia trazer impactos positivos ou negativos influenciando ou não a realização de pesquisas que seriam voltadas somente para o setor industrial. No entanto a propriedade intelectual, bem como a sua efetiva



proteção, é muito mais do que instrumento econômico para as instituições públicas de ensino e pesquisa: ela é necessariamente instrumento de desenvolvimento tecnológico para o país.

## 6.2. Recomendações e Sugestões

Faz-se necessário apresentar algumas recomendações e sugestões, no sentido de dar suporte e indicar meios para os núcleos de propriedade intelectual já existentes e aqueles que poderão ser criados por outras universidades, quanto a:

- a) Normas internas
- b) Estrutura física
- c) Recursos humanos
- d) Financiamento e viabilidade do núcleo

Destarte, considerar que a concepção de uma ação administrativa deve seguir sua construção passo-a-passo, no caso da propriedade intelectual no ambiente das instituições públicas de ensino superior, os quatro itens podem ser construídos ao mesmo tempo ou em fases distintas que perfazem a maturação do tema no ambiente acadêmico. Apesar de que como visto anteriormente, algumas universidades criaram primeiro a norma e outras criaram primeiro a estrutura física do núcleo, o que resultaram em descompasso nas atribuições ou atividades desempenhadas pelos núcleos. Incasú, importante estabelecer as normas internas primeiramente e dispor de estrutura física para atender as demandas objetos de proteção. Para tanto deve-se construir uma equipe, imprescindível alguém da área jurídica, para que possam assessorar na elaboração de documentos a serem encaminhados aos órgãos de proteção, bem como auxiliar nos processos, convênios e contratos que envolvam disposição sobre os direitos de propriedade intelectual. Por fim, o financiamento das atividades do núcleo tendem a compor a sua própria viabilidade dentro da instituição, pois, o propósito da proteção requer recursos financeiros a serem despendidos, de forma geométrica e sempre em maior escala, além dos pagamentos a consultores e das pessoas que trabalham no núcleo. Estas sugestões não compõem uma fórmula exata para todas as instituições porque cada uma tem suas especificidades e neste intuito devem melhor se adequar a estas proposições.

## 7. Referências Bibliográficas

ALFENAS, Acelino Couto e outros: **Clonagem e doenças do Eucaliptus**. Editora UFV. Viçosa (2004)

ARANHA, Marcio Iorio: **Política Pública Setorial de Propriedade Intelectual** (fonte: <http://www.universojuridico.com.br>). (2000)

ASSUMPÇÃO, Eduardo: **O sistema de Patentes e as Universidades Brasileiras nos anos 90**. INPI/CEDIN, Rio de Janeiro (2000).

ATALIBA, Geraldo: **Eficácia do Ato Administrativo**. Revista de Direito Público, vol. 99, págs. 14 a 21. São Paulo (1995)

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio: **Curso de Direito Administrativo**. Editora Malheiros, São Paulo (1998)

BARBOSA, A L. Figueira: **Sobre a propriedade do trabalho intelectual**. UFRJ, Rio de Janeiro (1999)

BARBOSA, Denis Borges: **Da proteção Jurídica das Cultivares: Uma Introdução à Propriedade Intelectual**, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003

BARBOSA, Denis Borges: **Dos direitos do Autor: Uma Introdução à Propriedade Intelectual**, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003

BOWERS, L.J. e LEON, V.: **Patent Policies of 65 Educational Institutions: a Comparison**. SRA Journal Features, Spring (1994/95)

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei 9279/96**. Lei da Propriedade Industrial

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei 9453/98**. Lei das Cultivares

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei 9609/97**. Lei de Programa de Computador

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei 9610/97**. Lei de Direitos Autorais

BRASIL. Congresso Nacional. **Decreto 2553/98**. Regulamenta a Lei 9279/96

BOWERS, L. J. e LEON, V. **Patent Policies of 65 Educational Institutions: a Comparison**. SRA Journal Features (Spring 1994/95).

CARVALHO, N.T.P. **Os Inventos de Empregados na Nova Lei de Patentes.** Revista da ABPI, n° 23, julho/agosto, 1996.

CARVALHO, N.T.P. **A Função Social da Propriedade.** 6° Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia – REPICT, Rio de Janeiro (2003)

CASTRO, 1990 Documentos da EMBRAPA. **Os efeitos da Proteção de Cultivares** (fonte: <http://www.nbb.com.br/plantas/planta4.html>) .

CHAMAS, Cláudia Inês: **Proteção e Exploração econômica da propriedade intelectual em universidades e instituições de pesquisa.** COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro (2001)

CHAIMOVICH, Hernan e Plonski, Ari . **A gestão da propriedade intelectual na USP**([www.usp.br/jorusp/arquivo/1999/jusp485/anchet/rep\\_res/pesqui2.html](http://www.usp.br/jorusp/arquivo/1999/jusp485/anchet/rep_res/pesqui2.html))

CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil, promulgada em 05.10.1988.

CONVENÇÃO de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Textos e Documentos, Brasília, 2(8): 5-19, 1980.

CONVENÇÃO de BERNA Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 22 Copyright 291 (1986)

CONVENÇÃO OMPI, Convention for the Protection of Industrial Property, 19 Indus. Prop. (W. .I. .P. O.) 191 (1983).

CRUZ, Carlos Henrique de Brito – Revista FAPESP, Edição n. 85 - São Paulo 2003.

DEL NERO, Patrícia Aurélia: **Entraves e Dependência em Biotecnologia Vegetal: Uma abordagem da Regulamentação do Conhecimento Científico** – Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1997.

DEL NERO, Patrícia Aurélia: **Parecer: Cláusulas de Propriedade Intelectual em Termos de Outorga das Fundações de Amparo à Pesquisa Estaduais** – Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2003.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanela: **Direito Administrativo.** Editora Atlas, São Paulo (2000).

EMERICK, Maria Celeste. **O resultado das estratégias das instituições brasileiras. In: Proteção à tecnologia.** Pesquisa Fapesp, n. 50, jan./fev. (2000)

FURTADO, Lucas Rocha. **O sistema de propriedade industrial no Direito Brasileiro**. Ed. Brasília Jurídica. Brasília - 1996

FUGINO, A., STAL, E , PLONSKI, Guilherme Ary, **A propriedade intelectual na Universidade: Privilégio Institucional ou bem comum?**- Trabalho apresentado no VII Seminário Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica, Valencia –Espanha (outubro-1999)

FUGINO, A., STAL, E, PLONSKI, Guilherme Ary. **A proteção do conhecimento nas Universidades** – Grupo de Assessoramento ao Desenvolvimento de Inventos (GADI-CECAE) – São Paulo (2001)

GALBRAITH, John Kenneth. **O novo Estado Industrial**. São Paulo: Editora Nova Cultural (1997).

GANDELMAN, Sílvia Regina Dain: **Direito Autoral e Proteção de Programas de Computador**. Anais: I Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia – REPICT, Rio de Janeiro (1998).

GONTIJO, Cícero Ivan Ferreira: **Os desafios das Instituições de Pesquisa na Gestão tecnológica**. Anais: I Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia – REPICT, Rio de Janeiro (1998).

GUMIERI, Marco Aurélio Valério; **A propriedade intelectual como fator precipitante do desenvolvimento industrial e o Acordo TRIPS** (2000) (<http://www.universojuridico.com.br>).

HIRONAKA, Ann: **Sociological Inquiry**, Vol. 72, N° 1, University of Minnesota, Winter (2002)

INPI: Instituto Nacional de Propriedade Industrial. (fonte: <http://www.inpi.gov.br>)

**Livro Verde** : Sociedade da Informação no Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia - Brasília (Setembro, 2002)

**Livro Branco**: Ciência, Tecnologia e Inovação. Ministério da Ciência e Tecnologia – Brasília (Junho, 2002)

MEDAUAR, Odete: **Direito Administrativo Moderno**. Editora. RT, 3ª ed. São Paulo (2001)

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional Administrativo**. Editora Atlas, São Paulo (2002)

MITTELBACH, Maria Margarida. **Propriedade Industrial**. Anais: I Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia – REPICT, Rio de Janeiro (1998)

OFFE, Claus: **Desorganized Capital**. Cambridge, The MIT Press (1985)

PIMENTEL, Luis Otávio. **Direito industrial: as funções do direito de patente**. Editora Síntese – Porto Alegre-RS (1999)

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DAS NAÇÕES UNIDAS  
**Relatório de Desenvolvimento Humano Poner el Adelanto Tecnológico al servicio del desarrollo humano**. PNUD (2001).

REMER, Ricardo Amaral: **Patentes versus Interesse Social**. 6º Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia – REPICT, Rio de Janeiro (2002)

RIVERO, Jean. **Curso de Direito Administrativo Comparado**. Tradução de J. Cretella Jr.. Revista dos Tribunais. São Paulo (1995)

ROVER, Aires: **A revolução Tecnológica e digital e a Propriedade Intelectual**. in Wachowicz, Marcos (org). Propriedade Intelectual & Internet. Editora Juruá. Curitiba (2002)

SEABRA FAGUNDES, Seabra Miguel. **O controle dos atos administrativos pelo poder judiciário**. Editora Saraiva, 6. ed. São Paulo (1984)

SILVA, Adroaldo Moura da. **Para onde vai a universidade brasileira**. UFC, Fortaleza (1995)

SCHOLZE, Simone Henriqueta Cossetin: **Patentes, Transgênicos e Clonagem – Implicações jurídicas e bioéticas**. Editora UNB, Brasília (2002).

SCHWARTZAN, Simon e CASTRO, Cláudio de Moura: **Pesquisa Universitária em questão**. Ícone Editora, São Paulo (1995).

SHERWOOD, Robert M. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico**. São Paulo: EDUSP (1992).

SOUZA NETO, Jose Deodato e STAL, E. **Propriedade Intelectual: As políticas de patentes nas Universidades** – Trecho do livro Publicado pelo Sebrae “Cooperação Institucional Universidade-Empresa” Porto Alegre (1998)

SOUZA, Ana Lucia de. **A tecnologia como ferramenta imprescindível para o desenvolvimento** – Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira Informativo - 2000

STAL, E.: **A Contratação Empresarial da Pesquisa Universitária**. Revista de Administração, São Paulo, vol. 30 (1995).

SUGUIEDA, Márcio Heidi. **Regulamentação da Propriedade Intelectual: Aspectos Atuais e Tendências**. Anais - V Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia – Rede de Propriedade Intelectual, Cooperação, Negociação e Comercialização de Tecnologia (REPICT) Rio de Janeiro - 2002.

USPTO **Intellectual Property Rights in Industry-Sponsored University Research: a Guide to Alternatives for Research Agreements**. Government-University-Industry Research Roundtable and Industrial Research Institute, Washington, D.C., National Academy Press (August 1993).

UFRGS. Universidade Federal do Rio Grande do Sul “**Projeto: Estímulo à Criação e Consolidação de Núcleos de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia em Universidades Brasileiras**”. Porto Alegre 2001.

UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – Portaria nº 02/2003 de ....Dispõe sobre as normas de propriedade intelectual na Universidade de Campinas. Campinas (2003)

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Resolução nº 3428/1988 de ....Dispõe sobre as normas de propriedade intelectual na Universidade de São Paulo. São Paulo (1988)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Resolução nº 01/1998 de ....Dispõe sobre as normas de propriedade intelectual na Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte (1998)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - Portaria nº 795/2002 de ....Dispõe sobre as normas de propriedade intelectual na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro (2002)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA Resolução nº 01/2002 de ....Dispõe sobre as normas de propriedade intelectual na Universidade Federal de Viçosa. Viçosa (2002)

VARELA DIAS, Marcelo. **Propriedade Intelectual de Setores Emergentes – Biotecnologia, Fármacos e Informática**. Editora Atlas São Paulo (1996)

WIPO INTERNATIONAL BUREAU. **Reasons for Legally Protecting Inventions Generated at University and Means of Obtaining that Protection**. WIPO Seminar on Industrial Property in University, Research Centers and Industry, Rio Grande do Sul (1993).

WILLINGTON, João e OLIVEIRA, Jaury N. de, **A Nova lei Brasileira de Direitos Autorais**, Rio de Janeiro, Ed. Lumen Juis Ltda, 1999.



## ANEXOS

**QUESTIONÁRIO**  
**Proteção da Propriedade Intelectual nas Universidades**

**Responsável pelas Informações:**

Instituição:

Cargo:

**I) Institucionalização das Normas**

1) A universidade tem normas de propriedade intelectual?

( ) SIM ( ) NÃO

2) Desde que ano a universidade possui normas de proteção à propriedade intelectual?

Ano (\_\_\_\_\_)

3) Quais as normas (Resolução/Portaria) que regeram a propriedade intelectual na universidade?

R:

---

---

4) Quais as normas que regem atualmente?

---

---

5) A norma da universidade está adequada a quais Leis e Decretos?

( ) Lei nº 9.279/1996 ( ) Lei nº 9.609/1998 ( ) Lei nº 9.610/1998  
( ) Lei nº 9.456/1997 ( ) Decreto nº 2.366/1997 ( ) Decreto nº 2.553/1998

6) As normas (Resolução/Portaria) da universidade que dizem respeito a proteção devem ser atualizadas?

( ) ) SIM --- Porque?

---

---

( ) ) NÃO --- Porque?

---

---

7) A titularidade dos direitos de propriedade intelectual é única e exclusiva da Universidade?

( ) SIM ( ) NÃO

8) E permitida a co-titularidade para outros órgão públicos ou empresas privadas?

( ) SIM ( ) NÃO

9) A instituição prevê alguma participação das agências de fomento à pesquisa estaduais ou federais, na realização da proteção (Exemplo: Titularidade, etc) ?

( ) SIM ( ) NÃO

10) E nos benefícios pecuniários?

SIM  NÃO

11) Qual meio utilizado para assegurar a participação das agências?

CONTRATO  TERMO DE OUTORGA  NORMA INTERNA  OUTROS

12) Existe alguma norma interna na instituição que impeça a reprodução de cópias de livros ou softwares?

SIM  NÃO  NÃO SEI

13) É permitido aos professores realizarem a proteção da propriedade intelectual, por eles mesmos?

SIM  NÃO

14) De quem é a titularidade neste caso?

Professor  Universidade  Ambos

15) Ao estudante universitário é considerado como inventor pela universidade?

SIM  NÃO

16) Na universidade a quem pertence a titularidade dos direitos autorais?

Autor  Universidade  Ambos

17) As teses de Mestrado e Doutorado são de propriedade:

Autor  Universidade  Ambos

18) A Universidade considera como autor/inventor terceiros que participem do desenvolvimento de pesquisa patenteável?

SIM  NÃO

19) Qual o percentual pecuniário destinado aos pesquisadores/inventores?

\_\_\_\_\_

## **II) Órgão responsável pela proteção (núcleo)**

20) Existe algum órgão responsável pela atividades de proteção na universidade?

SIM  NÃO

21) Quando foi criado?

Ano (\_\_\_\_\_)

22) Qual a denominação do Núcleo?

---

23) Já existiram outras denominações?

SIM  NÃO

24) Quais?

---

25) O Núcleo está subordinado a qual órgão administrativo da Universidade?

Reitoria  Pró-Reitoria de Pesquisa  Outro

---

26) Qual é a composição de pessoal do Núcleo atualmente?

Tipo	Numero	Regime Parcial/Integral	Qualificação profissional
Contratados			
Efetivos			
Estagiários remunerado			
Estagiários s/ remuneração			

27) Como é realizada a formação de recursos Humanos nesta área pela Universidade?

Cursos Internos  Cursos Externos  Seminários e Congressos  
 Estudos de Graduação  Estudos de Pós-Graduação  Experiência Individual

28) Existem mandatos eletivos para os responsáveis do núcleo?

SIM  NÃO

29) Existe algum regimento interno para o exercício das atividades do núcleo?

SIM  NÃO

30) Que tipo de proteção à propriedade intelectual é realizado pelo Núcleo?

Proteção de Cultivares  Direitos Autorais  Registro de Softwares  
 Registro de Marcas  Pedido de Patentes  Desenhos Industriais

31) O núcleo realiza a divulgação de informação a respeito das possibilidades de proteção é realizada pelo núcleo?

SIM  NÃO

32) Quais são as áreas do conhecimento científico que o Núcleo trabalha para efetivar a proteção por parte da universidade?

Biológicas  Exatas  Humanas  Agrárias

33) A universidade utiliza os serviços (Promopat, Busca isolada, etc) do Instituto Nacional de Propriedade Industrial?

SIM  NÃO

34) Quais são os procedimentos internos para realização da proteção na universidade?

1º \_\_\_\_\_

2º \_\_\_\_\_

3º \_\_\_\_\_

35) A universidade realiza pedidos de proteção internacionais?

( ) SIM ( ) NÃO

36) O núcleo de propriedade intelectual atende demandas externas?

( ) SIM ( ) NÃO

37) Identifique o objetivo principal do núcleo?

( ) Proteção do conhecimento ( ) Licenciamento de tecnologia ( ) Contratos

( ) Assessoramento Administrativo ( ) Disseminação da Cultura ( ) Normatização

38) Quais são as deficiências do núcleo? Enumere

---

---

---

39) A núcleo tem condições de atender as demandas internas da universidade no que tange a proteção dos direitos da propriedade intelectual?

( ) SIM ( ) NÃO

40) Qual a demanda de pedidos de proteção, em termos numéricos?

Pedidos	2003	2002	2001	2000
Proteção de cultivares				
Patentes Nacionais				
Patentes Internacionais				
Registro de Desenhos Industriais				
Registro de Programas de Computador				
Registro de Marcas				

41) A universidade utiliza os serviços de seu órgão jurídico ( Ex: Procuradoria) para auxiliar o núcleo?

---

---

### **III) Implementação das atividades de proteção a propriedade intelectual**

42) Existe algum tipo de levantamento dentro da instituição de produtos e processos passíveis de proteção?

( ) SIM ( ) NÃO

43) Se sim existe alguma análise prévia para determinar qual conhecimento deve ser protegido?

( ) SIM ( ) NÃO

- 44) Se sim como é realizada?  
( ) Pelos Professores da área ( ) Pelo Pessoal do Núcleo ( ) Assessoria Externa ( ) INPI  
( ) Outro
- 45) È realizada a busca interna de pesquisas que possam ser passíveis de proteção?  
( ) SIM ( ) NÃO
- 46) Se sim como é realizado o contato com o professor/pesquisador detentor de pesquisa patenteável?
- 47) Se existe a busca de pesquisa patenteável há alguma restrição por parte dos professores/pesquisadores a respeito da proteção?  
( ) SIM ( ) NÃO
- 48) Existe algum tipo de restrição na universidade quanto a publicação de artigos, teses, livros que possam ser passíveis de proteção à propriedade intelectual?  
( ) SIM ( ) NÃO
- 49) Existe na universidade termos de sigilos ou outras formas de resguardar o sigilo do conhecimento científico?  
( ) SIM ( ) NÃO
- 50) A Universidade permite a transferência de tecnologia de objeto patenteável?  
( ) SIM ( ) NÃO
- 51) De que forma?  
( ) Licenciamento Direto ( ) Oferta Pública ( ) Licitação ( ) Outro
- 52) Já foi realizado algum tipo transferência de tecnologia protegida de para iniciativa privada?  
( ) SIM ( ) NÃO
- 53) Quantos?  

---

---
- 54) Como são distribuídos os recursos financeiros advindos da comercialização da tecnologia (produtos ou processos)?  
( ) % Inventor ( ) % Empresas ( ) % Órgãos Internos ( ) Agências de Apoio
- 55) Atualmente a Universidade tem recursos próprios para efetuar todos o pagamentos de taxas de proteção?  
( ) SIM ( ) NÃO
- 56) Existe algum apoio financeiro ou estrutural por parte do governo, municipal, estadual ou federal para realização da proteção à propriedade intelectual?  
( ) SIM ( ) NÃO
- 57) Se sim por parte de qual:  
( ) governo municipal ( ) governo estadual ( ) governo federal

58) Os recursos financeiros disponibilizados para o pagamento de taxas de proteção são provenientes:

- União  Agências Financiadoras  Recursos Próprios  Autores/ Inventores  
 Empréstimos  Benefícios Pecuniários recebidos

59) Quais os números atuais da universidade, referentes a proteção da propriedade intelectual?

- Patentes concedidas Nacionais  Patentes concedidas Internacionais  
 Registro de Programas de Computador  Certificados de Proteção Concedidos  
 Registro de Cultivares  Concessão de Marcas  
 Concessão de Registro

60) Existe terceirização das atividades da proteção?

- SIM  NÃO

61) Para que tipo de serviço?

- Patenteamento internacional  Elaboração de Contratos  Buscas  
 Patenteamento nacional  Outros

62) Como é realizada?

- Escritório Particular  Assessoria Particular  Agência de Fomento  Outros

63) A definição das atividades de proteção são tomadas por órgãos colegiados?

- SIM  NÃO

64) Existe a participação da comunidade universitária?

- SIM  NÃO

65) Qual meio de participação?

- Consulta Individual  Conselhos Departamentais  
 Representantes de Classes  Chefes de Departamento  Diretores de Unidades

#### **IV) Disseminação e Divulgação da Propriedade Intelectual**

66) Existe algum tipo de publicação para a comunidade universitária a respeito da proteção do conhecimento científico?

- SIM  NÃO

67) Como ela é realizada?

- Periódicos  Jornal da Universidade  Boletins  Informes Eletrônicos  
 Avisos  Impressos Específicos do Núcleo  Site Internet

68) Quais são as outras formas de divulgação da propriedade intelectual na Universidade?

- Cursos  Seminários  Cartilhas  Palestras  Outros

69) As normas referentes à propriedade intelectual da universidade são divulgadas para conhecimento da comunidade universitária por outro órgão que não seja o núcleo?

- SIM  NÃO

70) Qual o grau de informação da comunidade universitária a respeito da proteção da propriedade intelectual?

100%  80%  60%  50%  40%  30%  20%  10%

71) Existe disciplinas/matérias que tratam da proteção à propriedade intelectual nos cursos de graduação ou pós-graduação da universidade?

SIM  NÃO

72) Se existem disciplinas são voltadas para que áreas do conhecimento?

---

73) Quais são os departamentos ou órgão diretamente envolvidos com a propriedade intelectual na universidade?

Órgãos Administrativos  Conselhos Superiores  Pró-Reitorias  
 Depto. de Direito  Depto. de Economia  Depto. de Administração  
 Depto de Biologia  Departamento de Informática  Outros

74) Existe algum tipo de vínculo com outras instituições públicas de pesquisa ou universidades, para discussão respeito da proteção dos direitos da propriedade intelectual, no estado?

SIM  NÃO