

PATRÍCIA PEREIRA TEDESCHI

**INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DIREITO
ADMINISTRATIVO**

Dissertação apresentada para fins de obtenção do
título de Mestre em Direito.

Orientador: Prof. Dr. Edmir Netto de Araújo

FACULDADE DE DIREITO DA USP

SÃO PAULO – SP

2011

PATRÍCIA PEREIRA TEDESCHI

**INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DIREITO
ADMINISTRATIVO**

FACULDADE DE DIREITO DA USP

SÃO PAULO – SP

2011

BANCA EXAMINADORA

AGRADECIMENTOS

A meus pais, pelo apoio incondicional. Tudo o que sou devo a eles.

A minhas irmãs, Gabriela e Tatiana, pela amizade.

A Maria Aparecida de Souza, por ter me apresentado ao mundo da inovação tecnológica.

Ao Professor Edmir Netto de Araújo, por ter acreditado que existe uma relação entre inovação tecnológica e direito administrativo.

Ao Professor Carlos Henrique de Brito Cruz, pelas sugestões de leitura sobre inovação e por ter me mostrado as diferentes faces do interesse público relacionado à pesquisa científica e tecnológica.

Aos meus amigos Denni e Patrícia, por compreenderem meus momentos de ausência durante a redação desta dissertação.

RESUMO

O objetivo da presente dissertação será analisar a Lei 10.973/04 (Lei de Inovação Tecnológica) a partir de princípios e elementos de direito administrativo. Inicialmente serão estudados os aspectos conceituais da inovação tecnológica, a partir de sua relação com o conhecimento primariamente voltado ao domínio público e os efeitos de sua patrimonialização. Estudaremos também as influências estrangeiras, especialmente norte-americana e francesa, que contribuíram para a construção do marco legal nacional e as críticas ao modelo estrangeiro. Passaremos, então, ao estudo dos principais aspectos da lei de inovação, ou seja, a caracterização dos sujeitos aos quais à lei se aplica e a disciplina geral dos acordos e convênios previstos na lei. Por fim, especificaremos e analisaremos cada tipo de acordo, sua relação com outros institutos de direito administrativo e eventuais obstáculos para sua implementação.

PALAVRAS-CHAVE

Inovação tecnológica; instituição científica e tecnológica; Administração Pública; contratos; acordos de cooperação.

RESUMÉE

L'objectif de cette thèse vise à l'analyse de la Loi 10.973/04 (Loi sur l'innovation technologique) à partir des éléments et des principes du droit administratif. Pour commencer, on étudiera les aspects conceptuels de l'innovation technologique, à partir de sa relation avec les connaissances, dirigées principalement au domaine public et les effets de leur conversion en biens patrimoniaux. Les influences étrangères, notamment l'américaine et la française, qui ont contribué à la construction du cadre juridique national seront également analysées. Ensuite, notre analyse envisagera les principaux aspects de la loi sur l'innovation, à savoir la qualification des personnes à qui la loi s'applique et la discipline des accords et des engagements prévus par la loi. Après on précisera et analysera chaque accord prévu par la loi, ses relations avec d'autres instituts de droit administratif et les obstacles à son application.

MOTS-CLÉS

Innovation technologique; institution scientifique et technologique ; Administration Publique ; contrats ; accords de coopération.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	8
I – INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: ASPECTOS CONCEITUAIS	10
1. <i>Definição de Inovação Tecnológica</i>	12
2. <i>Inovação, conhecimento e domínio público</i>	18
3. <i>Influências estrangeiras da Lei de Inovação</i>	24
3.1. <i>Crítica ao modelo estrangeiro</i>	29
II – A LEI DE INOVAÇÃO – PRINCIPAIS ASPECTOS.....	32
1. <i>Sujeitos da Lei de Inovação</i>	34
1.1 <i>Órgão ou entidade</i>	35
1.2 <i>Administração Pública</i>	43
1.3 <i>A inserção das universidades no conceito de ICT</i>	44
1.4 <i>Síntese conclusiva</i>	49
2. <i>Acordos da Lei de Inovação – aspectos gerais</i>	49
2.1 <i>Disciplina geral dos contratos</i>	51
2.2 <i>Contratos Públicos, Contratos Privados e Convênios</i>	53
2.3 <i>Requisitos para a celebração de acordos</i>	61
2.4 <i>Princípios para contratação</i>	63
2.5 <i>Titularidade da propriedade industrial gerada nos acordos</i>	64
2.6 <i>Sigilo</i>	71
III - ACORDOS NA LEI DE INOVAÇÃO: TIPIFICAÇÃO.....	73
1. <i>Estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação</i>	74
1.1 <i>Acordos de cooperação para a formação de alianças estratégicas</i>	75
1.2. <i>Compartilhamento e permissão de uso de infraestrutura</i>	76
2. <i>Prestação de serviços</i>	78
3. <i>Parceria tecnológica</i>	80
4. <i>Licenciamento de tecnologia própria</i>	84
4.1. <i>Licenciamento com exclusividade</i>	87
4.2. <i>Licenciamento sem exclusividade</i>	88
5. <i>Licenciamento de tecnologia de terceiro</i>	89
6. <i>Cessão para o criador</i>	91
7. <i>Contratação para a solução de problema técnico</i>	96
CONCLUSÃO	99
BIBLIOGRAFIA.....	102

INTRODUÇÃO

O objetivo desta dissertação será analisar o tema da inovação tecnológica sob uma perspectiva de direito administrativo. A inovação tecnológica é um tema comumente objeto de análise pelas ciências econômicas, na medida em que gera impacto na economia e no desenvolvimento do Estado; e pelas ciências aplicadas, já que é através delas que se busca a solução de problemas técnicos que geram inovação tecnológica. No Direito, a inovação tecnológica é o núcleo dos direitos de propriedade intelectual, uma vez que é através deles que o conhecimento aplicado passa por um processo de patrimonialização, permitindo ao seu titular a exploração com exclusividade por um período determinado de tempo. Inexistindo a proteção através dos direitos de propriedade intelectual, qualquer pessoa poderia livremente explorar as inovações tecnológicas que se tornassem públicas sem dever qualquer obrigação ao obtentor da inovação.

Portanto, em uma análise preliminar, poderíamos questionar qual a relação existente entre a inovação tecnológica e o direito administrativo.

A pesquisa voltada à inovação tecnológica não é novidade no setor público. Basta, por exemplo, considerarmos as atividades desenvolvidas pelo CPqD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás, empresa estatal que detinha o monopólio dos serviços públicos de telecomunicações no Brasil, que desde 1976 desempenhava pesquisa tecnológica na área de telecomunicações; ou as pesquisas desenvolvidas pela PETROBRAS que, já na década de 80 criou o PROCAP - Programa de Desenvolvimento Tecnológico de Sistemas de Produção em Águas Profundas.¹

A relação entre inovação tecnológica e direito administrativo, no entanto, tornou-se mais intensa com a promulgação da Lei de Inovação que estabeleceu medidas de incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. A Lei de Inovação

¹ Disponível em http://www2.petrobras.com.br/portal/frame.asp?pagina=/tecnologia2/port/areadeatuacao_exploracaoaguas.asp. Acesso em 20/10/2010.

traz novos paradigmas na medida em que estimula o engajamento de instituições públicas cuja função predominante não é o desenvolvimento de atividades voltadas à inovação.

Por essa razão, este trabalho se propõe a analisar a Lei de Inovação sob uma perspectiva de direito administrativo, ou seja, verificar como esta Lei pode ser interpretada considerando o regime jurídico de direito público aos quais as instituições científicas e tecnológicas estão sujeitas, bem como verificar se o regime trazido pela Lei de Inovação, de alguma forma inovou no regime jurídico pré-existente ou trouxe algum benefício à prática da pesquisa cooperativa e exploração dos resultados obtidos com as pesquisas.

No primeiro capítulo, estudaremos alguns aspectos conceituais da inovação tecnológica, notadamente sua definição, como se relaciona ao conceito de domínio público e quais as consequências da patrimonialização da inovação considerando que o conhecimento que gera a inovação tecnológica deve ser primariamente voltado ao domínio público. Analisaremos também as influências estrangeiras que contribuíram para a construção do modelo brasileiro e a crítica a essas influências.

No segundo capítulo, abordaremos aspectos teóricos da Lei de Inovação relativos aos sujeitos aos quais a lei se aplica, seu regime jurídico no Direito Administrativo e a disciplina geral dos acordos que podem surgir das relações estimuladas pela lei de inovação, caracterizando-os como convênios ou contratos.

Por fim, o terceiro capítulo será dedicado à análise dos acordos da lei de inovação, através de sua tipificação e estudo das características particulares e regime jurídico de cada um.

I – INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: ASPECTOS CONCEITUAIS

No direito brasileiro, a necessidade de promulgar uma lei específica para incentivar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica se deu como resultado direto dos artigos 218 e 219 da Constituição Federal.

A Lei 10.973 de 02 de dezembro de 2004 (Lei de Inovação Tecnológica) tem o objetivo de aumentar a capacitação tecnológica do país, a partir da criação de estímulos à atividade de inovação através de incentivos fiscais ou da geração de um ambiente cooperativo e empreendedor entre instituições públicas de ensino e pesquisa e a iniciativa privada.

Ainda que as atividades voltadas à inovação tecnológica tenham sido desenvolvidas por instituições públicas, sejam elas universidades, institutos de pesquisa ou empresas públicas, mesmo antes da edição da lei, o desenvolvimento destas atividades, sobretudo pelas universidades públicas, era objeto de questionamentos quanto à finalidade que tais instituições deveriam atender. Existia, ainda, a necessidade de fortalecimento dos mecanismos de fomento a tais atividades no Brasil.

Segundo Denis Borges BARBOSA, são objetivos da Lei de Inovação:

- “a) Possibilitar o uso do potencial de criação das instituições públicas, especialmente universidade e centros de pesquisa, pelo setor econômico, numa via de mão dupla;*
- b) Facilitar a mobilidade dos servidores públicos, professores e pesquisadores, da Administração para a iniciativa privada e para outros órgãos de pesquisa; e*
- c) Para tais fins, alterar a legislação de pessoal, a de licitações e prever certos subsídios e incentivos fiscais.”²*

² *Direito da Inovação*, p. 3.

Até 2004, existia um quadro normativo difuso ou, em certos casos, uma lacuna quanto ao regime jurídico a ser aplicado aos contratos e convênios que envolviam atividades de pesquisa e desenvolvimento envolvendo instituições públicas de ensino e pesquisa e que resultassem em inovações tecnológicas. A Lei 8.666/93 era o diploma legal utilizado em conjunto com resoluções das instituições que tentavam preencher as lacunas que a Lei de Licitações e Contratos Públicos não era específica o suficiente para resolver. Se por um lado o artigo 218 da Constituição Federal estabelecia que o Estado deve ser promotor e incentivador do desenvolvimento científico, da pesquisa e da capacitação tecnológicas, por outro, a legislação ordinária não estabelecia de forma clara quais mecanismos poderiam ser utilizados para este fim.

A Lei de Inovação buscou solucionar a questão do regime jurídico aplicável às contratações das instituições públicas de ensino e pesquisa que envolvessem novas tecnologias, mas acabou trazendo novos questionamentos quanto a esse regime jurídico e sua aplicação.

O artigo 218 da Constituição estabelece que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas, visando ao bem público, ao progresso da ciência, à solução dos problemas nacionais, à formação de recursos humanos e o estímulo às empresas que invistam em desenvolvimento tecnológico. É feita uma distinção entre o desenvolvimento científico e a capacitação tecnológica, com fundamento no art. 3º, II da Constituição Federal, que estabelece a garantia do desenvolvimento nacional como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil.

Já o artigo 219, insere o mercado como patrimônio nacional que deve ser incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal. Segundo José Afonso da SILVA, *“é uma regra da ordem econômica, mais do que de ciência e tecnologia, na qual a intervenção no domínio econômico encontra importante fundamento para o controle do mercado interno”*.³

³ *Curso de Direito Constitucional Positivo*, p. 846.

Verificamos, assim, que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia encontra-se fortemente ligado tanto ao desenvolvimento nacional quanto ao mercado, além de se relacionar intimamente à educação superior, que é a fonte para a formação de recursos humanos necessários a que o desenvolvimento se efetive. E, conseqüentemente, a inovação será o resultado das atividades de pesquisa científica e tecnológica.

1. Definição de Inovação Tecnológica

Preliminarmente, é necessário delimitarmos o contexto em que a inovação tecnológica é relevante para o direito e de que forma ele impacta nas relações entre instituições de ensino e pesquisa, integrantes da Administração Pública Direta ou Indireta, com pessoas jurídicas de direito privado.

A inovação tecnológica é definida de diversas formas conforme o documento que se analise:

Manual de Oslo⁴:

“Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos (TPP) compreendem as implantações de produtos e processos tecnologicamente novos e substanciais melhorias tecnológicas em produtos e processos. Uma inovação TPP é considerada implantada se tiver sido introduzida no mercado (inovação de produto) ou usada no processo de produção (inovação de processo). Uma inovação TPP envolve uma série de atividades científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais. Uma empresa inovadora em TPP é uma empresa que tenha

⁴ “Parte de uma série de publicações da instituição intergovernamental Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento – OCDE, o Manual de Oslo é uma publicação com o objetivo de orientar e padronizar conceitos, metodologias e construção de estatísticas e indicadores de pesquisa de P&D de países industrializados. Seu antecessor, o Manual Frascati, editado em 1962, originou a série de publicações da OCDE que ficou conhecida como Família Frascati. Cada conferência de seus países membros para a atualização de dados toma o nome da cidade em que se realiza. São 28 os países membros da OCDE.” (Disponível em <http://www.oei.es/salactsi/oslo4.htm>. Acesso em 03/01/11.)

*implantado produtos ou processos tecnologicamente novos ou com substancial melhoria tecnológica durante o período em análise.”*⁵

Manual Frascati⁶:

*“As actividades de inovação tecnológica são o conjunto de etapas científicas, tecnológicas, organizativas, financeiras e comerciais, incluindo os investimentos em novos conhecimentos, que levam ou que tentam levar à implementação de produtos e de processos novos ou melhorados. A ID (investigação e desenvolvimento) não é mais do que uma destas actividades e pode ser desenvolvida em diferentes fases do processo de inovação, não sendo utilizada apenas enquanto fonte de ideias criativas, mas também para resolver os problemas que podem surgir em qualquer fase até a sua implementação.”*⁷

Lei 10.973/04 (Lei de Inovação): *“introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços”* (artigo 2º, V)

Lei 11.196/05 (Lei do Bem)⁸:

“concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou

⁵ OCDE, p. 54. Disponível em http://www.mct.gov.br/upd_blob/0005/5069.pdf Acesso em 30/09/09.

⁶ “O Manual de Frascati faz parte do sistema estatístico dos países-membros da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico). A 1.ª versão oficial deste documento (também chamada, Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Development), foi originada em Junho de 1963 do encontro realizado em Frascati (Itália).

Este documento nasceu da necessidade de uniformizar estatísticas e criar indicadores fidedignos e comparáveis na área de CT&I, fornecendo definições e classificações aceitas internacionalmente.

A mais recente versão do Manual de Frascati é a 6.ª, publicada em 2002. Nesta versão, procurou-se consolidar linhas de orientação e recomendações metodológicas, em particular no desenvolvimento e melhoria dos indicadores para o setor de Serviços, bem como, da compilação de dados mais detalhados sobre os Recursos Humanos em CT&I.” (Disponível em http://sifaps.egc.ufsc.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=41. Acesso em 03/01/11.)

⁷ OCDE, p. 28. Disponível em http://www.mct.gov.br/upd_blob/0023/23423.pdf. Acesso em 30/09/09

⁸ Denomina-se Lei do Bem por prever uma série de incentivos, entre outros, a empresas que desenvolverem inovações tecnológicas.

processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado.” (artigo 17, parágrafo 1º)

Das definições acima, verificamos que o elemento comum de todas elas é a novidade em relação ao estado da técnica, ou seja, aquilo disponível ao conhecimento público no momento de sua criação, independente de proteção legal e que traga um benefício à sociedade.

O Manual de Oslo considera inovação tecnológica como atividade, pois são “*implantações de produtos e processos tecnologicamente novos e substanciais melhorias tecnológicas em produtos e processos*”. Também a Lei 11.1956/05 nos leva a entender a inovação tecnológica como atividade, por ser a “*concepção de novo produto ou processo*”.

A Lei 10.973/04, por outro lado, traz uma definição pouco clara quanto à inovação tratar-se de uma atividade ou resultado.

A Lei de Inovação traz, nos incisos de seu artigo 2º, duas definições diferentes para aquilo que deveria ter o mesmo significado:

“II - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores;

IV - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços.”

Verificamos, das definições apresentadas, que a inovação, segundo a Lei de Inovação, seria o gênero que inclui a espécie criação. Ou seja, a inovação é um conceito abstrato, o resultado de um processo que pode envolver ou não uma criação. Já a criação remete-nos

aos direitos de propriedade intelectual (invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada), ainda que a expressão “*qualquer outro desenvolvimento tecnológico*” possa incluir nesse rol outras criações não tuteladas legalmente. Ao incluir na redação do inciso II qualquer outro desenvolvimento tecnológico, é provável que o legislador tenha objetivado contemplar inovações que não podem ser protegidas por direitos de propriedade intelectual, seja por não atender os requisitos legais, seja por opção da instituição que o desenvolveu por manter o objeto em sigilo ou realizar apenas a transferência do know-how desenvolvido. Saliente-se que tais desenvolvimentos tecnológicos devem acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental.

No entanto, se não há a tutela, não podemos considerar que há a “patrimonialização” da criação, ou seja, ela não pode ser considerada um bem passível de ser titularizado por uma pessoa e explorado economicamente de forma privilegiada. Portanto, tais “outros desenvolvimentos tecnológicos” poderiam ser considerados criações primariamente voltadas ao domínio público e inapropriáveis.

Tendo em vista o caráter teórico do termo “inovação” ele é utilizado, na Lei de Inovação, apenas abstratamente, por exemplo, ao estabelecer as políticas de inovação, “atividades voltadas à inovação” (art. 4º, I); “bolsa de estímulo à inovação” (art. 9º, par. 1º); “desenvolver atividade empresarial relativa à inovação” (art. 15); entre outras.

Já a criação pode ser considerada o principal objeto que a Lei de Inovação visa regular, tendo em vista que sua definição está diretamente ligada a bens tutelados pelo direito e passíveis de exploração comercial. Exemplos podem ser encontrados nos artigos 6º, 9º, 10º, 12, 22 etc.

Ainda que exista uma tendência a se considerar a inovação tecnológica como uma atividade, verificamos que a Lei de Inovação dá um tratamento ao assunto sob um enfoque de resultado, especialmente se considerarmos, conforme se verá adiante, que os acordos e outros mecanismos da lei são instrumentos para formalizar o desenvolvimento de atividades cujo resultado vise a obtenção da inovação tecnológica, não representando,

portanto, a atividade. Em geral, a atividade de pesquisa leva a uma inovação tecnológica. Por se tratar de atividade de risco, cujo resultado é incerto, entendemos que não é possível considerar a inovação tecnológica como atividade, mas sim resultado, cuja patrimonialização ou vocação para o domínio público será determinada segundo a natureza do resultado e a opção da instituição que a desenvolveu.

Segundo Denis BARBOSA⁹, são duas as características dos bens de inovação:

“a) O que certos economistas chamam de não-rivalidade. Ou seja, o uso ou consumo do bem por um pessoa não impede o seu uso ou consumo por uma outra pessoa. O fato de alguém usar uma criação técnica ou expressiva não impossibilita outra pessoa de também fazê-lo , em toda extensão, e sem prejuízo da fruição da primeira;

b) O que esses mesmos autores se referem como não-exclusividade: o fato de que, salvo intervenção estatal ou outras medidas artificiais, ninguém pode ser impedido de usar o bem. Assim, é difícil coletar proveito econômico comercializando publicamente no mercado esse tipo de atividade criativa.

Como consequência dessas características, o livre jogo de mercado é insuficiente para garantir que se crie e mantenha o fluxo de investimentos em uma tecnologia ou um filme que requeira alto custo de desenvolvimento e seja sujeito a cópia fácil.”

Verificamos que o Estado tem papel fundamental na proteção jurídica da inovação tecnológica, de forma a permitir que o ciclo de investimentos seja estimulado, através de um privilégio temporário que proporciona o incentivo às atividades que resultem em inovação tecnológica¹⁰.

⁹ *Direito da Inovação*, p. xx.

¹⁰ Os direitos de propriedade intelectual, segundo Cláudio Roberto BARBOSA, têm como objetivos “estimular a inovação e o desenvolvimento que a inovação acarreta; visa proteger o interesse individual do criador, que é fonte primária de inovação; visa proteger o consumidor pela informação que permite a identificação de produtos e serviços.” (*Propriedade Intelectual – Introdução à propriedade intelectual como informação*, pp. 117 e 118).

Assim, para fazer face à realidade do desenvolvimento tecnológico que pode se dar pela socialização dos riscos de criação, pela apropriação privada dos resultados através de direitos intelectuais ou dos dois, temos o Estado atuando no estímulo à produção da inovação tecnológica de diferentes formas: regulamentador, fiscalizador, fomentador e atuando diretamente como agente inovador através dos órgãos e entidades que desenvolvem atividades principais ou secundárias, cujo resultado pode originar uma inovação tecnológica.

Os questionamentos que surgem dessa constatação não são simples de serem solucionados, na medida em que podemos ter pessoas jurídicas de direito público prestadoras de serviços públicos, exercendo atividades tipicamente privadas, que geram bens tipicamente sujeitos a um regime de direito privado, mas que, pela sua titularidade, devem ficar sujeitos ao regime de direito público.

Balmes GARCIA explica

“... a cooperação entre a área pública, universidades, institutos e as empresas não apenas tem crescido expressivamente, sobretudo em países centrais, e num ritmo mais lento nos países da periferia de forma diferenciada, posto que a inovação tecnológica torna-se fundamental nos ganhos de produtividade, tendo em vista as falhas do mercado e as externalidades, mas passa a ser vital para a sobrevivência das empresas e do capitalismo.

De modo que o setor empresarial procura aproximar-se das áreas onde se produz conhecimento, o mundo científico e acadêmico para se aproveitar destas as inovações e invenções. ”¹¹

A execução de atividades voltadas à inovação por entidades estatais voltadas à execução de atividades econômicas ou com vistas ao atendimento de necessidades internas da instituição é fato incontestável e que não gera dificuldades de interpretação. No entanto, quando constatamos que às universidades públicas é dada uma nova faculdade de se envolver em atividades com enfoque em inovação através de inúmeros mecanismos, seja

¹¹ *Direito e Tecnologia*, p. 73.

através de parcerias ou com recursos próprios, os resultados obtidos com tais atividades representarão não só uma fonte de renda extra para as instituições como também colaborarão com o progresso das ciências e do país. Daí, a importância do fomento às atividades que visem a inovação tecnológica.

2. Inovação, conhecimento e domínio público

A inovação tecnológica por si só é objeto de proteção pelos direitos de propriedade industrial, e a partir da natureza jurídica de bem móvel que ganha através desses direitos é que surgem outras relações passíveis de serem reguladas pelo direito.

A origem de um direito de propriedade intelectual encontra-se na informação que por sua natureza não é tutelada pelo direito. A partir da realização de desenvolvimentos que tornem essa informação passível de ser industrialmente explorada, podemos ter a concessão de direitos que terão a natureza de bens móveis. É um direito

“que se aperfeiçoa e adquire plena eficácia pós o seu reconhecimento pelo Estado, na forma prescrita em lei. Antes disso, é um direito precário. O inventor possui, sem dúvida, direito que se pode dizer absoluto sobre sua invenção, podendo conservá-la inédita, explorá-la em segredo, cedê-la a terceiros ou divulgá-la, entregando-a ao domínio público. Pode, numa palavra, dispor livremente de invenção, que é coisa sua; não lhe é possível, porém explorá-la e auferir-lhe as vantagens econômicas, sem as garantias legais.”¹²

A Lei da Propriedade Industrial estabelece quais são os direitos de propriedade industrial: patentes de invenção e modelos de utilidade; registro de desenho industrial; registro de marca; repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. Especificamente para a matéria da Lei de Inovação, interessa-nos apenas as patentes de invenção e modelo de utilidade e o registro de desenhos industriais, além da proteção

¹² GAMA CERQUEIRA, *Tratado da Propriedade Industrial*, v. 1, parte I, p. 208.

específica a programas de computador, das topografias de circuitos integrados e novas variedades vegetais.

Sendo considerada bem, a inovação tecnológica passará a pertencer ao domínio público que, segundo DI PIETRO possui vários significados:

- “1. Em sentido muito amplo, é utilizada para designar o conjunto de bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, políticas e administrativas (União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios e autarquias);*
- 2. em sentido menos amplo, utilizado na referida classificação do direito francês, designa os bens afetados a um fim público, os quais, no direito brasileiro, compreendem os de uso comum do povo e o de uso especial;*
- 3. em sentido restrito, fala-se em bens do domínio público para designar apenas os destinados ao uso comum do povo, correspondendo ao demanio do direito italiano; como não eram considerados, por alguns autores, como pertencentes ao poder público, dizia-se que estavam no domínio público; o seu titular seria, na realidade, o povo.”¹³*

Este é o mesmo entendimento de MEIRELLES:

“A expressão domínio público ora significa o poder que o Estado exerce sobre os bens próprios e alheios, ora designa a condição desses bens. A mesma expressão pode ainda ser tomada como o conjunto de bens destinados ao uso público (direto ou indireto – geral ou especial – uti singuli ou uti universi), como pode designar o regime a que se subordina esse complexo de coisas afetadas de interesse público.

(...)

O domínio público em sentido amplo é o poder de dominação ou de regulamentação que o Estado exerce sobre os bens do seu patrimônio (bens públicos), ou sobre os bens do patrimônio privado (bens particulares de interesse público), ou sobre as coisas inapropriáveis

¹³ *Direito Administrativo*, p. 634.

individualmente, mas de fruição geral da coletividade (res nullius). Neste sentido amplo e genérico o domínio público abrange não só os bens das pessoas jurídicas de Direito Público Interno como as demais coisas que, por sua utilidade coletiva, merecem a proteção do Poder Público, tais como as águas, as jazidas, as florestas, o espaço aéreo e as que interessam ao patrimônio histórico e artístico nacional.”¹⁴

Aos exemplos de MEIRELLES, podemos incluir aqueles direitos de propriedade intelectual que, pela expiração do prazo de proteção, passam a pertencer ao domínio público.

Quando analisamos o tema da inovação em relação ao domínio público, temos duas hipóteses possíveis: a inovação transformada em bem pelos direitos de propriedade industrial e de titularidade de uma pessoa jurídica de direito público interno e o conhecimento gerado pelas pesquisas científicas e tecnológicas, não protegidos, e, portanto, inapropriáveis. Dessa noção, necessário traçar dois quadros diferentes.

A atividade acadêmica, por sua natureza de gerar conhecimento, em princípio é inapropriável e pertencente ao domínio público. Nesse sentido,

“Note-se que faz parte da tradição acadêmica a livre disseminação dos conhecimentos (o que equivale à maximização da difusão) e a lógica do mercado é de cobrar pela sua utilização, o que restringe seu uso. As evidências históricas de crescente participação do setor privado no financiamento da pesquisa refere-se quase que exclusivamente aos gastos de pesquisa aplicada.”¹⁵

O conhecimento em si, compreendendo idéias em geral, fórmulas, teorias abstratas, com exceção da forma literária que seu autor expressa no momento de sua publicação, pertencem ao domínio público, ou seja, qualquer pessoa do povo pode livremente utilizar tais informações. Seria, na concepção de MEIRELLES, o caso dos bens que, por sua

¹⁴ *Direito Administrativo Brasileiro*, p. 517.

¹⁵ Hélio Nogueira da Cruz, *Ciência Básica, humanidades e Ciência Aplicada*. In *Revista da ADUSP*, out/1997, p. 57 a 59. Disponível em: <http://www.adusp.org.br/revista/11/r11a11.pdf> Acesso em 20/12/2009.

utilidade coletiva, merecem a proteção do Poder Público, neste caso, impedindo a apropriação.

Da mesma forma, as invenções protegidas que tiveram sua proteção extinta¹⁶ passam para o domínio público, não mais podendo seu titular impedir que terceiros utilizem aquilo que, então, era objeto de um direito de exclusividade.

Assim, no âmbito da propriedade industrial, o conceito de domínio público como toda informação disponível para utilização corresponde à definição estrita do domínio público no direito administrativo, segundo DI PIETRO, qual seja, aquele bem disponível para que qualquer pessoa que deseje o utilize.

Sobre a vocação da ciência ao domínio público, Denis Borges BARBOSA¹⁷ explica:

“A pesquisa científica caracterizada como básica – ou seja, não aplicada à solução de problemas técnicos específicos, voltados à atividade econômica receberá tratamento prioritário do Estado. Essa prioridade é relativa em face da pesquisa e capacitação tecnológica, já pelo fato de que, presumivelmente, é o Estado a única ou principal fonte de recursos para essa atividade, que não representa fator direto da atividade econômica, e tradicionalmente é encargo estatal nas economias de mercado.

Tal atividade estatal terá como propósito o bem público e o progresso das ciências. (...)”

Verifica-se que, segundo o autor, apenas a pesquisa científica básica pode ser considerada pertencente ao domínio público, devido à previsão constitucional do artigo 218, parágrafo 1º, de que deve ser desenvolvida para progresso das ciências. Isso implicaria necessariamente na vocação de tal pesquisa ao domínio público. Convém lembrar que os

¹⁶ Tanto a patente de invenção quanto a de modelo de utilidade são direitos com limitação temporal e que se extinguem pela expiração do prazo de vigência; pela renúncia de seu titular; pela caducidade: hipótese segundo a qual a patente caducará quando decorridos dois anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso; pela falta de pagamento da retribuição anual.

¹⁷ *Direito da Inovação*, p.5.

resultados da pesquisa básica, em sua maioria, são meras descobertas que não atendem aos requisitos para a proteção pelos direitos da propriedade industrial¹⁸.

Balmes Vega GARCIA diferencia a pesquisa básica da tecnológica:

“A pesquisa científica básica compreende conhecimento direcionado para toda a humanidade e para o correspondente progresso científico.

(...)

Quanto à pesquisa tecnológica, consagra-se a posição que o papel da ciência e tecnologia é de constituir-se em instrumento de desenvolvimento social atendendo à população na medida em que resolva, prioritariamente, os problemas brasileiros, voltando-se para o desenvolvimento econômico nacional e regional.”¹⁹

Isso implica que, ainda que não houvesse qualquer ressalva sobre a finalidade para a qual a pesquisa básica é dirigida, poderíamos concluir que ela é voltada ao domínio público, sendo impossível de apropriação por quem quer que seja.

O grande problema surge quanto à pesquisa aplicada, ou seja, aquela voltada ao desenvolvimento tecnológico, à solução de problemas técnicos e à criação de processos inovadores.

¹⁸ “Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.”

¹⁹ *Direito e Tecnologia – Regime Jurídico da Ciência, Tecnologia e Inovação*, p. 110.

Se de um lado a pesquisa básica visa ao bem público e ao progresso das ciências, a pesquisa tecnológica será voltada preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

A questão que surge é se ao voltar-se à solução dos problemas brasileiros, a pesquisa tecnológica deve constituir o domínio público em sentido restrito, ou se sua apropriação seria passível de ocorrer por quem quer que seja.

Segundo Balmes Vega GARCIA, apenas com a possibilidade de apropriação é que seria possível o retorno do investimento estatal, cumprindo assim com o princípio constitucional da eficiência²⁰:

“Tais incentivos sofrem dupla imantação: de uma banda pela atração do caput do art. 37 da CF/88, que preconiza o princípio da eficiência como norte para toda Administração Pública, portanto, pela necessidade de apropriação dos efeitos econômicos do investimento decorrente do dispêndio de recursos do contribuinte; de outra, pela seleção material e espacial em razão do caráter eletivo que impregna o setor escolhido, produtivo e o espaço delimitado nacional e regional, de um objetivo determinado estabelecendo uma otimização de recursos através de sua limitação.

Assim, para que os investimentos públicos sejam concentrados, preferencialmente, nesse objetivo é necessário que seus efeitos econômicos sejam apropriáveis, cumprindo-se, por conseguinte, os requisitos de eficiência citados.²¹

Não é esse nosso entendimento. Apesar de a possibilidade de apropriação dos resultados de pesquisas financiadas pelo Estado poder configurar fonte de recursos financeiros, este não

²⁰ O princípio da eficiência está previsto no artigo 37 da Constituição de 1988. Segundo José Afonso da SILVA, “eficiência significa fazer acontecer com racionalidade, o que implica medir custos que a satisfação das necessidades públicas importam em relação ao grau de utilidade alcançado. (...) orienta a atividade administrativa no sentido de conseguir os melhores resultados com os meios escassos de que se dispõe e a menor custo. Rege-se, pois, pela regra da consecução do maior benefício com o menor custo possível. Portanto, o princípio da eficiência administrativa tem como conteúdo a relação meios e resultados.” (Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 671)

²¹ Direito e Tecnologia..., p. 111

pode ser o objetivo, e parece-nos não ser, da norma constitucional. Ao estabelecer que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas, seja através da pesquisa básica, seja através da pesquisa aplicada, busca-se não uma fonte de renda, mas sim o interesse público, o progresso das ciências e o desenvolvimento produtivo nacional, o que não necessariamente implica na apropriação do resultado.

Aliás, para os fins do artigo 218 da Constituição Federal, muito mais coerente seria garantir a inapropriabilidade de tais resultados a fim de que toda a coletividade possa usufruir de seus benefícios.

3. Influências estrangeiras da Lei de Inovação

Já foi mencionado que a importância estratégica das atividades de ciência e tecnologia foi prevista na Constituição de 1988. MATIAS-PEREIRA e KRUGLIANSKAS, em artigo publicado em 2005, meses após a promulgação da Lei de Inovação, apontam as medidas necessárias para a implementação de uma política efetiva de ciência e tecnologia

“Apesar de a Constituição Federal do Brasil (CF, 1988) ter definido, em grandes linhas, o papel do Estado brasileiro nas diversas atividades, fortalecendo o Estado articulador, promotor e incentivador, na prática a ação do Estado em relação a C&T²² deixa muito a desejar (Caldas, 2001). Apenas nos últimos anos a ação estratégica começou a ser delineada, com a elaboração dos Planos Plurianuais e a construção de um plano estratégico para a ciência, a tecnologia e a inovação. Tendo como referência os preceitos constitucionais estabelecidos no artigo 218 da Constituição Federal, que estabelece que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas, o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) elaborou o “Projeto de Diretrizes Estratégicas para a Ciência, Tecnologia e Inovação em um Horizonte de 10 Anos” (DECTI). O projeto

²² Ciência e tecnologia.

DECTI/MCT foi estruturado em cinco grande temas: “No caminho do Futuro” – focado em educação para a ciência e a tecnologia e no avanço do conhecimento; “Qualidade de Vida” – focado no impacto do desenvolvimento científico e tecnológico sobre o cidadão e sobre o meio ambiente, com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável; “Desenvolvimento econômico” – focado em C&T sob o ângulo econômico – produção de bens e serviços em uma sociedade marcada por sérias desigualdades regionais e sociais; “Desafios Estratégicos” – focado nos grandes programas de impacto para a próxima década, tais como a sociedade da informação e a biotecnologia, nos programas mobilizadores nacionais e nas estratégias de exploração econômica das últimas fronteiras brasileiras; e “Desafios Institucionais” – focado nos desafios legais, institucionais e de organização a serem separados para que as metas propostas no projeto possam ser alcançadas.”²³

É no âmbito do último tema – “Desafios Institucionais” – que as influências estrangeiras foram determinantes. Foi a partir da experiência acumulada em outros países que o legislador brasileiro se baseou para a criação do arcabouço legal brasileiro sobre inovação tecnológica.

Denis BARBOSA²⁴ identifica as seguintes legislações internacionais que serviram de inspiração para a lei brasileira:

- “a) National Research Development Corporation (atual British Technology Group) 1948 - Reino Unido;*
- b) Stevenson-Wydler Technology Innovation Act 1980 – Estados Unidos;*
- c) Bayh-Dole University and Small Business Patent Act 1980 – Estados Unidos;*
- d) Bundesministerium für iBldung und Forshung – Patentinitiative 1996 – Alemanha;*

²³ *Gestão de Inovação: A Lei de Inovação Tecnológica como ferramenta de apoio às políticas industrial e tecnológica do Brasil.* Acesso em 10/08/10.

²⁴ *Direito da Inovação*, p. xix.

e) *The Law to Promote Technology Transfer from Universities to Industry 1998 – Japão;*

f) *Loi sur l'innovation et la recherche 1999 - França*”

MATIAS-PEREIRA e KRUGLIANSKAS citam ainda como exemplos bem-sucedidos de experiências na área de inovação tecnológica que influencia o debate do tema no Brasil, as seguintes leis coreanas: (i) Lei nº 1.864, promulgada em 1967, denominada “Lei da Promoção de C&T”, “*que deflagrou o processo de consolidação do desenvolvimento tecnológico e à criação das infra-estruturas de C&T naquele país, com base no modelo learning by doing*”²⁵; e (ii) a Lei 4.196 de 1989, conhecida como “Lei da Promoção da Pesquisa Básica”, “*que expressa a visão política de que a inovação depende essencialmente da capacidade inventiva do país para fazer face ao novo modelo de desenvolvimento industrial learning by research*”.²⁶

Entre as legislações citadas, no entanto, as que mais influenciaram a elaboração da lei brasileira foram aquelas da França e dos Estados Unidos.

Desde a década de 60, o governo norte-americano apóia pesquisa e desenvolvimento em cooperação. No entanto, em 1980, houve a promulgação do marco regulatório mais relevante relativo ao estímulo ao desenvolvimento de inovação tecnológica através de atividades de cooperação entre empresas, laboratórios, universidades e órgãos federais nos Estados Unidos.

O Bayh-Dole Act teve o objetivo de garantir maior uniformidade na forma como as agências que fomentavam a pesquisa tratavam as invenções obtidas a partir de pesquisas por elas financiadas. O objetivo do ato foi permitir às universidades norte-americanas obter a titularidade das invenções de forma a acelerar a atividade de patenteamento e licenciamento. Antes da promulgação do Bayh-Dole Act, a questão da titularidade das invenções obtidas de pesquisa financiada com recursos públicos era tratada de forma difusa. A partir de sua promulgação, permitiu-se que as instituições apoiadas (universidades, institutos de pesquisa e pequenas empresas) fossem as titulares das

²⁵ *Gestão da Inovação...*

²⁶ *Gestão da Inovação...*

invenções desenvolvidas com a utilização de financiamento pelas agências de fomento federais. Observa-se que a titularidade poderá ser da instituição financiada independente dela ser pública ou privada. Outra faculdade conferida pelo Bayh-Dole Act foi a de permitir que a exploração de tais invenções fosse transferida para terceiros.

O Bayh-Dole Act foi criado para resolver um problema específico que ocorria nos Estados Unidos. Um dos motivos da criação do ato foi permitir que as universidades detivessem as patentes sobre compostos farmacêuticos e as licenciasse com exclusividade às empresas. Antes do ato, tais atividades eram dificultadas, sobretudo pela burocracia do *Department of Health Education and Welfare*.²⁷

Outro importante ato que facilitou a cooperação entre diferentes entidades nos Estados Unidos foi o *Stevenson-Wydler Technology Innovation Act*, também de 1980, cujo objetivo foi facilitar “o acesso do setor industrial aos laboratórios federais, disponibilizando não apenas infraestrutura altamente especializada, mas também oportunidades de parceria no financiamento e uso por instituições privadas de tecnologias desenvolvidas por instituições públicas de pesquisa.”²⁸

Na legislação brasileira, a questão da titularidade não foi expressamente prevista. Talvez porque a legislação ordinária sobre propriedade intelectual²⁹ já estabeleça de forma clara como será determinada a titularidade sobre tais direitos. De qualquer forma, ao prever que as instituições poderão celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida (art. 6º da Lei 10.973/04) ou que a titularidade da propriedade intelectual oriunda de parcerias será determinada em contrato ou convênio, parece-nos que há o reconhecimento e a extinção de qualquer dúvida que possa pairar quanto à competência da instituição para ser titular de direitos e exercer todas as faculdades a ele relacionados.³⁰ Verificamos, portanto, que as

²⁷ SAMPAT, *Lessons from Bayh-Dole*, p. 755.

²⁸ *Gestão da Inovação...*

²⁹ Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), Lei 9610/98 (Lei do Programa de Computador), Lei 9456/97 (Lei sobre novas variedades vegetais), e Lei 11.487/07 (Lei que estabeleceu a proteção a Topografia dos Circuitos Integrados).

³⁰ Entendemos, no entanto, que não seria necessário que a Lei de Inovação previsse a expressa possibilidade de exploração dos direitos de propriedade industrial pela instituição. Isso porque, na medida em que a legislação de propriedade industrial garante à instituição de pesquisa a titularidade do bem, apenas com sua exploração direta ou através de delegação dessa exploração a terceiros é que a propriedade atenderá a uma

questões tratadas pela legislação norte-americana também foram objeto da Lei de Inovação brasileira ainda que esse tratamento fosse dispensável.

No entanto, a influência francesa é a que mais se nota na legislação brasileira. A Lei 99-587 de 12 de julho de 1999 (*Loi sur l'innovation et la recherche*) cria mecanismos que visam a estimular a inovação tecnológica no ambiente universitário e estabelece procedimentos legais da relação público-privada. Busca, da mesma forma como o Bayh-Dole Act, facilitar a transferência da pesquisa financiada pelo setor público para a indústria e fomentar a criação de novas empresas

MATIAS-PEREIRA e KRUGLIANSKAS identificam as semelhanças entre a legislação francesa e a brasileira:

“Observa-se que a lei francesa está estruturada em quatro seções, que cuidam: da mobilidade dos pesquisadores em direção à indústria e às empresas; da cooperação entre estabelecimento de pesquisa do setor público e empresas; do quadro geral fiscal para empresas inovadoras; e do quadro geral jurídico para empresas inovadoras. A comparação do conteúdo da lei francesa indica que a esta influenciou decisivamente o projeto de Lei de Inovação Tecnológica do Brasil. A similitude entre o teor da Lei de Inovação e Pesquisa da França e o texto do projeto de lei nacional é bastante evidente.

*Por sua vez, a Lei de Inovação Tecnológica do Brasil está orientada para: a criação de um ambiente propício a parcerias estratégicas entre universidades, institutos tecnológicos e empresas; o estímulo à participação de instituições de ciência e tecnologia no processo de inovação; e o incentivo à inovação na empresa. (...)*³¹

utilidade pública. A mera detenção de um direito sem qualquer benefício à sociedade seria contrária à função dos bens públicos e, portanto, não poderia ser admitida.

³¹ *Gestão da Inovação...*

Todos os assuntos abordados na legislação francesa foram assimilados pela legislação nacional: a mobilidade de pesquisadores é tratada no artigo 15³²; a cooperação entre empresas e o setor público é amplamente difundida principalmente através dos artigos 3º, 4º, 5º, 8º, 9º³³; e o quadro fiscal privilegiado foi previsto na Lei 11196/05; a Lei 12.349/10 alterou a Lei de Licitações para estabelecer privilégios em licitações para empresas brasileiras inovadoras.

Verificamos, assim, que o legislador nacional se inspirou na experiência estrangeira para a construção do marco regulatório da inovação.

3.1. Crítica ao modelo estrangeiro

Apesar de a iniciativa de se criar uma Lei de Inovação com o objetivo de fomentar a interação entre universidade e indústria, permitir que as instituições obtenham um retorno financeiro com a exploração das tecnologias por elas desenvolvidas e estimular, em geral, o progresso científico e tecnológico do Estado, a adoção do modelo estrangeiro não necessariamente correspondia a uma necessidade brasileira.

³² Art. 15. *A critério da administração pública, na forma do regulamento, poderá ser concedida ao pesquisador público, desde que não esteja em estágio probatório, licença sem remuneração para constituir empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação.*

³³ Art. 3º *A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais, ICT e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos e processos inovadores.*

Art. 4º *As ICT poderão, mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio:*

I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística;

II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por empresas nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim, nem com ela conflite.

Art. 5º *Ficam a União e suas entidades autorizadas a participar minoritariamente do capital de empresa privada de propósito específico que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para obtenção de produto ou processo inovadores.*

Art. 8º *É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.*

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

Basta, para isso, avaliarmos a experiência norte-americana antes do Bayh-Dole Act e a experiência brasileira anterior à Lei de Inovação.

O Bayh-Dole Act foi criado para resolver um problema específico das instituições de pesquisa norte-americanas: a questão da titularidade das patentes. Antes do ato, as patentes pertenceriam ao órgão de fomento.

No Brasil, problema semelhante não existia. A Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) estabelece, em seu artigo 88 que *“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”*. Ou seja, verificamos que, mesmo antes da Lei de Inovação, a titularidade das invenções não poderia ser retirada das instituições a que se vinculavam os pesquisadores, a menos que houvesse expressa disposição contratual nesse sentido. O fundamento da titularidade das invenções trazida pela Lei de Inovação, portanto, em nada alterou a disciplina jurídica pré-existente.

Como se verá nos capítulos seguintes, a importação do modelo estrangeiro não trouxe os mesmos benefícios que nos países em que foi criado. Isto porque, em muitos casos, a Lei de Inovação é contrária a princípios do Direito Administrativo e à Constituição Federal.

Nesse sentido, a crítica de DI PIETRO quanto à adoção de modelos estrangeiros é perfeitamente aplicável ao caso da Lei de Inovação:

“A grande dificuldade com que se depara o jurista está precisamente no fato de que a globalização está levando os governantes a buscar inspiração no direito estrangeiro (especialmente no norte-americano e no direito comunitário europeu), sem levar em conta a diversidade de regimes jurídicos, principalmente no âmbito constitucional. Esses modelos levam a uma alteração de rumos e provocam dificuldades, desacertos, para não falar em inconstitucionalidades.

(...)

O direito administrativo brasileiro inspirou-se no sistema europeu-continental, inteiramente diverso do direito norte-americano, pertencente ao sistema anglo-saxão, o sistema da common law, do precedente judiciário. Ali, a ausência de normas legais e constitucionais é suprida pelo poder criador do Judiciário.

No direito administrativo brasileiro, praticamente tudo está no direito positivo; o direito administrativo está quase inteiramente preso à Constituição.

Enquanto no direito norte-americano e em outros direitos filiados ao sistema de common Law os institutos novos podem ir sendo criados com maior facilidade, porque a sua validade jurídico constitucional vai sendo analisada e afirmada ou negada pelo Judiciário apenas em face de princípios genéricos constantes da Constituição ou em face de Standards contidos em leis também genéricas, no Brasil a adoção desses mesmos institutos esbarra a todo momento em normas constitucionais expressas”³⁴

Conforme veremos nos capítulos seguintes, algumas disposições da lei, como a cessão ao criador do artigo 11, podem ter sua constitucionalidade questionada devido, essencialmente, a importação do modelo estrangeiro.

³⁴ *Parcerias na Administração Pública*, p. 29.

II – A LEI DE INOVAÇÃO – PRINCIPAIS ASPECTOS

A Lei de Inovação, a fim de atingir os objetivos a que se propôs, sistematizou diversas formas de fomentar o desenvolvimento tecnológico, especialmente através do relacionamento das instituições públicas com a iniciativa privada.

A Lei de inovação é estruturada em sete capítulos:

- Disposições preliminares: estabelece o objeto e traz as definições que serão utilizadas no texto da lei;
- Do estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação: o estímulo previsto nesse capítulo pode se dar de três formas. Primeiro, através da formação de alianças estratégicas e desenvolvimento de projetos de cooperação, inclusive internacionais, envolvendo empresas nacionais, instituições públicas de ensino e pesquisa, organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos e processos inovadores. Essa primeira forma, no entanto, não é auto-aplicável, dependendo do estabelecimento de políticas pela União, Estados, Distrito Federal e Município que estabelecerão o tipo de aliança e quais os fins que deverão ser alcançados.

Já o artigo 4º, prevê o compartilhamento e a permissão de uso, mediante remuneração e por prazo determinado de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações da instituição pública de ensino e pesquisa, através de convênio ou contrato. O compartilhamento só poderá ser feito com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a consecução de atividades de incubação enquanto que a permissão pode ser contratada tanto com empresas nacionais quanto com organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividade de pesquisa. Em ambos os casos, a atividade finalística da instituição pública de

ensino e pesquisa não pode ser afetada e deve-se garantir a igualdade de oportunidades para todos os interessados, além de atender às prioridades e critérios da instituição.

No artigo 5º, existe uma autorização para que a União e suas entidades participem minoritariamente do capital de empresa privada de propósito específico que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para obtenção de produto ou processo inovadores.

- Do estímulo à participação das instituições no processo de inovação: é o capítulo mais longo da lei de inovação e prevê as principais formas de interação entre as instituições e a iniciativa privada. Há previsão expressa de que as instituições poderão celebrar contratos de licenciamento ou transferência de tecnologia das criações por ela desenvolvida. Esse contrato poderá ser com ou sem exclusividade, conforme decisão das instituições.

Também pode a instituições licenciar para si criação protegida de terceiro, prestar serviços compatíveis com os objetivos da Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo tecnológicos e celebrar contratos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas. Há, ainda, a possibilidade de a instituição ceder seus direitos sobre a criação, a título não-oneroso, para que o criador exerça o direito em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade.

- Do estímulo à inovação nas empresas: tratam-se de medidas de fomento, segundo as quais a União, as instituições e as agências de fomento promoverão e incentivarão o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas nacionais e nas entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infra-estrutura, a serem ajustados em convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar atividades

de pesquisa e desenvolvimento, para atender às prioridades da política industrial e tecnológica nacional. No artigo 20, há a previsão de contratação, pelo Estado, de serviços tecnológicos de terceiros.

- Do estímulo ao inventor independente: estabelece mecanismos pelos quais a instituição poderá adotar criação de terceiro, com o objetivo de elaborar projeto voltado a sua avaliação para futuro desenvolvimento, incubação, utilização e industrialização pelo setor produtivo.
- Dos fundos de investimentos: autoriza a criação de fundos de investimentos em empresas cuja principal atividade seja a inovação.
- Disposições finais: estabelece as diretrizes para aplicação da lei, bem com a previsão de edição de normas que concedam incentivos fiscais para o desenvolvimento das atividades de inovação.

Este capítulo analisará aspectos gerais da Lei de Inovação relacionados aos sujeitos aos quais se aplica e às características dos acordos nela previstos.

1. Sujeitos da Lei de Inovação

Os principais sujeitos da Lei de Inovação são as instituições científicas e tecnológicas (ICT). Segundo a redação original da Lei 10.973/04, Instituição Científica e Tecnológica seria o *“órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico.”* (artigo 2º, V).

No entanto, a Medida Provisória nº 495, de 2010, alterou a definição de forma a considerar ICT *“órgão ou entidade da administração pública cuja missão institucional seja preponderantemente voltada à execução de atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico, tecnológico ou de inovação”*.

A novidade trazida pela Medida Provisória nº 495, de 2010 diz respeito ao grau de relevância dado à pesquisa. Antes, a pesquisa deveria ser apenas uma das atividades exercidas pela instituição. Com a nova redação, a pesquisa deve ser atividade preponderante da Instituição.

Ainda que a redação sugerida pela Medida Provisória nº 495, de 2010, nos levasse à exclusão das universidades da categoria de ICT, já que a pesquisa não é atividade preponderante de tais instituições, mas, ao contrário, é uma das atividades do tripé constitucional – ensino, pesquisa e extensão, podemos considerar que houve uma falha legislativa.

A Medida Provisória 495 de 2010 diferenciou a noção de ICT daquela de IFES – Instituição Federal de Ensino Superior, da Lei 8958/94. Entretanto, não nos parece que, a partir de uma interpretação sistemática do marco legal, o espírito do legislador tenha sido excluir as IFES da aplicação da Lei de Inovação.

Ainda que fizéssemos uma análise estrita da redação sugerida pela Medida Provisória 495 de 2010, entendemos que todos os seus preceitos seriam aplicáveis às IFES conforme a aplicação dos princípios gerais de Direito Administrativo, sobretudo quando da aplicação dos dispositivos da Lei 8.666/93.

Ocorre que a Medida Provisória 495 de 2010 foi convertida na Lei 12.349 de 15 de dezembro de 2010, mas o artigo que alterou a redação da definição de ICT não foi convertido e perdeu sua eficácia. No entanto, apesar da exclusão da definição de ICT, ela continua no Decreto 5563/05, que regulamentou a Lei de Inovação, e é essencial, já que é o principal sujeito de aplicação da lei.

1.1 Órgão ou entidade

O Decreto 5563/05 define ICT como órgão ou entidade da administração pública. Segundo a Lei 9.784/99, órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta, enquanto entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Hely Lopes MEIRELLES acrescenta à definição legal de

órgão que este é “*elemento despersonalizado incumbido da realização das atividades da entidade a que pertence, através de seus agentes*”³⁵

A questão da personalidade jurídica é essencial na diferenciação entre órgão e entidade. Ao descrever o conceito e a competência dos órgãos públicos, Diógenes GASPARINI afirma:

*“Os órgãos públicos não são pessoas, mas centros de competência criados pelo Direito Públicos. Ademais, são partes ou componentes da estrutura do Estado e por isso dele não se distinguem. Vale afirmar: não têm personalidade jurídica.”*³⁶

Segundo Edmir Netto de ARAÚJO,

*“Órgãos são, portanto, centros abstratos e hierarquizados de competências do Estado, instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. São, com efeito, as diferentes unidades que sintetizam círculos de poder, onde se forma e manifesta o querer e o agir do Estado nos diferentes setores em que lhe incumbe prover.”*³⁷

Verificamos, assim, que, não possuindo personalidade jurídica, os órgãos não podem contratar, exercer direitos ou assumir deveres. Entretanto, pode um órgão receber uma delegação de competência para exercer determinada função.

Diógenes GASPARINI explica que a Administração Pública é o conjunto de órgãos que exercitam determinadas funções, observada a hierarquia existente entre eles, cabendo ao Executivo a distribuição das funções de seus órgãos. A hierarquia, ou poder hierárquico é

³⁵ *Direito Administrativo Brasileiro*, p. 66.

³⁶ *Direito Administrativo*, p. 101.

³⁷ *Curso de Direito Administrativo*, p. 158.

“a relação de subordinação existente entre os órgãos públicos com competência administrativa e, por conseguinte, entre seus titulares, decorrente do exercício da atribuição hierárquica.”³⁸

Uma das atividades que decorre do exercício da hierarquia é a de delegação, segundo a qual

“Por meio da competência de delegar, as competências recebidas são atribuídas a outrem, geralmente a um subordinado, com o objetivo de assegurar maior rapidez e eficiência às decisões, colocando-se, desse modo, na proximidade dos atos o agente competente para dar o necessário atendimento.”³⁹

Tais considerações são essenciais no estudo da Lei de Inovação. Ao admitir que uma ICT possa ser um órgão da Administração Pública, não se pode considerar que houve uma delegação automática de poderes para que possam atuar da mesma forma como as entidades, sobretudo quanto à celebração de contratos.

Ao definir ICT, o espírito da lei foi o de incluir qualquer ente, personalizado ou não, cuja atividade prioritária fosse pesquisa no âmbito da aplicação da Lei. Entretanto, o exercício pleno de tal faculdade só pode se dar uma vez que o ato de constituição do órgão tenha previsto a possibilidade de que o próprio órgão pratique atos relacionados a obtenção de inovação tecnológica.

Podemos citar dois exemplos de órgãos, considerados ICT, mas que necessitam de delegação expressa para exercer atos previstos na Lei de Inovação.

Um exemplo de órgão que pode ser considerado ICT segundo a Lei de Inovação é o Centro de Pesquisas Renato Archer.

³⁸ *Direito Administrativo*, p. 105.

³⁹ GASPARINI, *Direito...*, p. 105.

Criado no início da década de 80, o Centro de Pesquisas Renato Archer foi concebido para realizar pesquisa, desenvolvimento e inovação voltada para o setor produtor de bens e serviços.

É uma das unidades de pesquisa ligadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, tratando-se, portanto, de um órgão cuja atividade prioritária é a execução de pesquisa na área de Tecnologia da Informação.

Entretanto, apesar da evidente caracterização do Centro como ICT, foi necessário que seu Regimento Interno, aprovado através da Portaria MCT nº 907 de 04/12/2006, o considerasse ICT para fins de aplicação da Lei 10.973/04.

Segundo o artigo 2º da Portaria MCT 907/06, “*o CenPRA (Centro de Pesquisas Renato Archer) é Instituição Científica e Tecnológica – ICT, nos termos da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005.*”

Dentre as competências do centro que têm relação direta com a lei podemos mencionar a de promover, executar e divulgar projetos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia na área da informação, do software, da microtecnologia, da nanotecnologia e das comunicações; utilização de seus resultados em aplicações de utilidade e interesse sócio-econômico; desenvolver competências nas suas áreas de atuação tecnológica e disponibilizar serviços e apoio científico e tecnológico às empresas, ao governo e à sociedade em geral; desenvolver atividades e projetos inovadores que assegurem o acompanhamento e o desenvolvimento de tecnologias de ponta, gerir e desenvolver as atividades de apoio e promoção às empresas de base tecnológica, sua incubação e sua inserção nos mercados nacional e internacional; promover a formação e a capacitação de recursos humanos e a difusão de conhecimentos nas suas áreas de atuação tecnológica; e, de forma expressa, atender ao disposto na Lei de Inovação e de Informática no âmbito de sua atuação.

Para a consecução de seus fins, a Portaria delega ao Diretor do CenPRA o planejamento, coordenação, direção e supervisão das atividades do Centro, bem como o exercício de sua representação.

Por outro lado, outro exemplo de órgão que executa pesquisa científica é o Instituto Butantan, cuja organização foi definida pelo Decreto nº 33.116, de 13 de Março de 1991 de São Paulo, mas que não o caracterizou como ICT para os fins de aplicação da Lei de Inovação Tecnológica.

Segundo o decreto, trata-se de órgão subordinado à Coordenação dos Institutos de Pesquisas da Secretaria da Saúde, cuja finalidade é, segundo o artigo 2º:

“I - desenvolver estudos e pesquisas, básicos e tecnológicos, em qualquer ramo do conhecimento relacionado direta ou indiretamente com a saúde;

II - fabricar produtos para uso profilático, curativo ou diagnóstico, em medicina humana, com tecnologia desenvolvida no Instituto ou absorvida de outras entidades;

III - manter serviço de assistência médico-hospitalar para atendimento a vítimas de acidentes com animais peçonhentos;

IV - desenvolver atividades de caráter cultural relacionadas com as finalidades do Instituto e divulgar, sob todas as formas, conhecimentos decorrentes do exercício de suas atribuições;

V - promover e colaborar na formação e aperfeiçoamento de pessoal técnico, de nível básico e médio, bem como na especialização e na pós-graduação de pessoal de nível superior;

VI - divulgar as pesquisas e os trabalhos desenvolvidos;

VII - prestar assistência aos órgãos oficiais do Estado no controle e na padronização de produtos biológicos;

VIII - colaborar com os órgãos da Secretaria da Saúde no combate a surtos epidêmicos;

IX - manter intercâmbio, a nível nacional e internacional, com entidades afins e órgãos de apoio a atividades científicas, tecnológicas, culturais e assistenciais;

X - realizar missões científicas, tanto no País como no exterior;

XI - propiciar à indústria farmacêutica, considerado o interesse nacional, condições para seu aperfeiçoamento tecnológico;

XII - participar de outras atividades de interesse para a saúde relacionadas com seu campo de atuação”.

Verificamos que, entre as finalidades do Instituto, não existe a previsão expressa de atividades incentivadas pela Lei de Inovação. Ainda que a pesquisa seja um elemento presente nas finalidades do Instituto, não nos parece ser a pesquisa com fins de atendimento ao setor produtivo. Ao contrário, temos aqui pesquisa primariamente voltada para o atendimento de necessidades públicas, ligadas aos objetivos da Secretaria da Saúde.

Conseqüentemente, não constam, entre as competências do Diretor do Instituto⁴⁰ a delegação de poderes para que ele represente o Estado de São Paulo em acordos que versem sobre inovação tecnológica, conforme previsto na Lei 10.973/04.

⁴⁰ Artigo 93 - Ao Diretor do Instituto cabe, além das competências legais comuns aos Diretores Técnicos de Departamento, especialmente as previstas no Decretos nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979 e 9.543, de 1º de março de 1977 e no Decreto-lei nº 233, de 28 de abril de 1970, mais as seguintes:

I - dirigir o Instituto;

II - ordenar todos os atos administrativos regulares necessários ao funcionamento do Instituto;

III - propor o Regimento Geral do Instituto e submetê-lo ao Conselho Diretor para aprovação;

IV - baixar, mediante portaria, o Regimento Geral do Instituto e os de suas unidades;

V - convocar as reuniões do Conselho Diretor na forma do disposto no Regimento Geral do Instituto;

VI - elaborar a proposta orçamentária anual do Instituto, com base na análise das propostas recebidas dos órgãos e unidades diretamente subordinados;

VII - elaborar os relatórios anuais do Instituto;

VIII - remeter à Coordenação dos Institutos de Pesquisa, as normas estabelecidas pelo Conselho Diretor bem como a proposta orçamentária e os relatórios anuais do Instituto;

IX - elaborar os documentos necessários ao relacionamento do Instituto com os demais órgãos da Secretaria da Saúde, com outros órgãos governamentais e com entidades públicas e privadas;

X - expedir portarias, circulares e outros atos contendo instruções ou recomendações, de caráter específico ou geral;

XI - expedir atestados e certidões relativos a assuntos técnicos;

XII - aprovar, implementar e acompanhar a execução dos planos de trabalho dos órgãos e unidades do Instituto, ouvindo os Conselhos competentes;

XIII - supervisionar os trabalhos de pesquisa e a modernização das técnicas utilizadas em todos os órgãos e unidades do Instituto;

XIV - propor a ativação e desativação de laboratórios Especiais, bem como a desativação de órgãos e unidades de desenvolvimento científico de desenvolvimento tecnológico e produção conforme previsto no artigo 11 deste decreto;

XV - nomear comissões e grupos de trabalho para todas as finalidades que se fizerem necessárias;

XVI - aprovar os manuais de normas e procedimentos bem como as propostas de suas alterações;

XVII - indicar, ao Secretário da Saúde, os funcionários e servidores para as funções de direção, chefia, encarregatura e assistência técnica, com a prévia aprovação do Conselho Diretor e, no caso de indicação de integrantes da série de classes Pesquisador Científico, também da Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral;

XVIII - aprovar os planos e programas de recrutamento e seleção de pessoal do Instituto;

Cumula-se a isso, o fato de a inovação tecnológica muitas vezes gerar um bem móvel, uma vez que ocorra o depósito de um pedido de patente, por exemplo. Como o Instituto não possui personalidade jurídica, não poderá ser titular de direitos e obrigações com relação a este bem. Tais prerrogativas serão da entidade que abriga o órgão, no caso, o Estado de São Paulo.

Verificamos, assim, que a mera definição de ICT como órgão da Administração Pública não foi suficiente para que tais entes despersonalizados adquirissem prerrogativas para celebrar acordos ou dispor de bens. Para que isso ocorra, a delegação de poderes é essencial.

Delimitado o conceito e a forma de atuação dos órgãos, resta-nos diferenciá-los das entidades.

Segundo Edmir Netto de ARAÚJO,

“Órgão (cujo sentido etimológico é o de ferramenta, instrumento, meio etc.) é um centro ou unidade de competências governamentais ou administrativas para o desempenho das funções estatais, através de seus agentes. Não se confunda com a entidade a que pertence, não tem personalidade jurídica própria, ao contrário das Entidades criadas pelo Estado, que têm personalidade jurídica própria (...)”⁴¹

XIX - aprovar propostas para composição de bancas examinadoras para seleção e avaliação de capacitação e produtividade de pessoal necessário ao quadro do Instituto;

XX - determinar os locais de exercício de pessoal do Instituto, bem como redistribuí-lo segundo as necessidades do serviço e as respectivas especializações;

XXI - propor ao Secretário da Saúde ou, no caso de integrantes da série de classes de Pesquisador Científico, à Comissão permanente do Regime de Tempo Integral, normas e instruções complementares a fim de regular, de acordo com as suas peculiaridades, as condições de admissão, promoção, remanejamento, programas de trabalho, disciplinas, aferição de aproveitamento e capacitação pessoal;

XXII - definir o pessoal que, no interesse dos serviços, deva residir no Instituto e conceder autorização para residência em próprios sob a administração do Instituto;

XXIII - propor ao Conselho Diretor alterações no regulamento de concessão de autorização para residência em próprios sob a administração do Instituto;

XXIV - opinar em outros assuntos encaminhados pelo Conselho Diretor;

XXV - exercer outras competências a serem definidas no Regimento Geral do Instituto.

⁴¹ Curso de Direito Administrativo, p. 158.

Conforme já explicitado anteriormente, a característica que diferencia o órgão da entidade é a personalidade jurídica, inexistente naquele.

Hely Lopes MEIRELLES⁴² considera a existência de cinco tipos de entidades: estatais, autárquicas, fundacionais, empresariais e paraestatais.

As entidades estatais são aquelas que possuem poderes políticos e administrativos e compõem a estrutura do Estado. Trata-se da União, dos Estados, Municípios e do Distrito Federal.

As entidades autárquicas são criadas por lei para a execução de atividades descentralizadas, operando conforme seu regulamento ou lei instituidora. Possuem autonomia administrativa, mas são sujeitas ao controle finalístico de sua administração.

Entidades fundacionais podem ser de direito público ou privado. Enquanto as de direito público são criadas por lei, as de direito privado têm a fundação autorizada por lei. Hely Lopes MEIRELLES comenta este aspecto:

“A Constituição Federal, quando se refere à Administração direta, autárquica e fundacional, quer se referir apenas às pessoas jurídicas de Direito Público, vale dizer, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, e suas autarquias e fundações públicas, estas somente quando de Direito Público, porque instituídas (criadas) diretamente por lei específica. Não, portanto, às de Direito Privado, assim entendidas as fundações cujas instituições decorrem de autorização (não de criação) legal específica do Poder Público.”⁴³

Já as entidades empresariais podem ser as sociedades de economia mista ou as empresas estatais, constituídas para a prestação de um serviço público ou exercício de uma atividade econômica.

⁴² *Direito Administrativo Brasileiro*, p.66.

⁴³ *Direito Administrativo Brasileiro*., p.66.

Por fim, as entidades paraestatais são consideradas entes de cooperação com o Estado. São criadas por lei e possuem autonomia administrativa e financeira e possuem patrimônio. Sofrem controle externo quanto ao desempenho estatutário.

1.2 Administração Pública

O segundo elemento da definição de ICT é a pertença à Administração Pública.

Segundo JUSTEN FILHO,

“A concepção institucional permite compreender a Administração Pública como um conjunto uniforme de sujeitos, que não perde sua identidade em virtude da alteração da identidade de seus componentes e que opera de acordo com regras e costumes que nem sempre são aqueles formalmente contemplados no texto da lei. Por sua natureza institucional, a Administração Pública produz padrões de conduta que se impõem a seus integrantes, gerando uma linha de continuidade vinculada a tradições do passado.”⁴⁴

A Administração Pública seria o conjunto de sujeitos, segundo José Afonso da SILVA formado pelos órgãos dependentes. Os órgãos supremos, de natureza constitucional, têm a função de exercer o poder político, enquanto que os órgãos dependentes, de natureza administrativa, são inferiores hierarquicamente e seu conjunto é denominado Administração Pública⁴⁵.

A Administração Pública é definida por José Afonso da SILVA como

“o conjunto de meios institucionais, materiais, financeiros e humanos preordenados das decisões políticas. Essa é uma noção simples de Administração Pública que destaca, em primeiro lugar, que é

⁴⁴ *Curso de Direito Administrativo*, p. 674.

⁴⁵ *Curso de Direito Constitucional Positivo*, p. 105.

subordinada ao Poder político; em segundo lugar, que é meio e, portanto, algo de que se serve para atingir fins definidos e, em terceiro lugar, denota os seus dois aspectos: um conjunto de órgãos a serviço do Poder político e as operações, as atividades administrativas.”⁴⁶

Essa definição é importante na medida em que considera a Administração Pública como sujeita ao um Poder Político, sendo, portanto, meio para que aquele atinja os seus objetivos. Constata-se que a Administração Pública não teria vontade, mas seria a emanção do Poder político ao qual está vinculada.

A Administração Pública é organizada segundo um modelo descentralizado, no qual diversos órgãos e entidades possuem competências diferenciadas para a realização de atividades administrativas.⁴⁷

Esse modelo de organização contempla a divisão da Administração Pública em direta e indireta conforme o Decreto-Lei 200/67. Segundo seu artigo 4º, I, a Administração Direta se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios enquanto que, segundo o inciso II, a Administração Indireta, compreende as entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias; empresas públicas; sociedades de economia mista e fundações públicas.

A inclusão do elemento “Administração Pública” na definição da Lei de Inovação não altera os sujeitos a que ela será aplicada, na medida em que, ao definir ICT como órgão ou entidade, abrangeram-se todos os entes da Administração Pública. No entanto, podemos concluir que, sendo parte da Administração Pública, a ICT, ao definir sua forma de atuação, deverá se basear na vontade do Poder político ao qual está vinculada.

1.3 A inserção das universidades no conceito de ICT

⁴⁶ *Curso de Direito Constitucional Positivo*, p. 655.

⁴⁷ MENDES et al, *Curso de Direito Constitucional*, p. 829.

Conforme já explanado, a redação proposta pelo Medida Provisória 495 de 2010 da definição de ICT da Lei de Inovação aparentemente excluiria a universidade pública dessa noção e, portanto, de sua sujeição à Lei de Inovação.

No entanto, mesmo antes da Medida Provisória, essa questão já era posta. Uma vez que essa definição inclui as universidades, teremos uma entidade fundamentalmente dedicada a um serviço público (educação) podendo atuar como agente inovador. Ainda, temos a contraposição entre a função de gerar conhecimento primariamente pertencente ao domínio público e o monopólio ou privilégio garantido pelos direitos de propriedade intelectual. Observada essa dualidade no tocante especificamente às universidades públicas, identificamos a necessidade da análise da atividade voltada a inovação como uma função da universidade, bem como a forma de exploração dos bens oriundos dessa atividade considerando sua função social e os objetivos da universidade pública.

A universidade pública, no Brasil, tem seu tripé previsto no artigo 207 da Constituição Federal que prevê o princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Já a Lei de Inovação traz uma série de medidas que, apesar de também estimularem a constitucional ciência e tecnologia, podem gerar prejuízos à atividade finalística da universidade pública.

O objetivo da universidade pública é a prestação do serviço de educação, ou seja, de formação de profissionais habilitados para o desenvolvimento de suas atividades em um mercado cada vez mais globalmente competitivo. Logo, o exercício de uma atividade econômica como é a de promover a inovação tecnológica não nos parece poder representar uma atividade senão acessória às funções da universidade pública.

Segundo Nina RANIERI,

“De maneira geral, a natureza pública da educação superior revela-se em face dos benefícios que produz, tais como disseminação do conhecimento superior, formação de pessoal habilitado às ocupações sociais mais complexas, formação de grupos dirigentes, geração de

conhecimentos que contribuem para o crescimento da produtividade e da competição do país etc. Segundo as análises de Brunner (Kent, 1996:132), estas são as razões que legitimam, do ponto de vista econômico, o investimento público (note-se que esta avaliação é eminentemente tecnocrata; não está vinculada a valores, tais como os proclamados no artigo 205 da Constituição Federal, notadamente o do desenvolvimento da pessoa e do preparo para a cidadania)

*Em suma: a educação superior tem natureza pública em razão de seus fins, e não porque é oferecida pelo Estado.*⁴⁸

Da citação acima, ficam claros os objetivos da educação superior que é a principal atividade desempenhada pelas universidades públicas e a natureza pública de tais atividades. A disseminação do conhecimento e a formação de recursos seriam os dois benefícios da educação superior, o que seria, em princípio, incompatível com a Lei de Inovação.

Essa incompatibilidade existiria na medida em que a Lei estimula a apropriação do conhecimento que deveria ser voltado ao domínio público.

Sobre as funções da universidade pública, Nina RANIERI apresenta importante constatação quanto às necessidades a que a universidade pública responde:

“(...) A que necessidades sociais responde a universidade pública? Certamente àquelas não infiltradas pelo mercado, desvinculadas de critérios de demanda e consumo, uma vez que estes podem ser oferecidos com sucesso, pela iniciativa privada. Ensino, pesquisa e extensão, na universidade pública, portanto, se relacionam direta ou indiretamente, à promoção da cidadania, tal como expressa nos objetivos fundamentais da República: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; a redução das desigualdades; a promoção do bem comum (CF, artigo 3º).

⁴⁸ Educação Superior, Direito e Estado, pp. 41 e 42.

Não que as universidades privadas estejam desobrigadas destes objetivos. Pelo contrário, a própria Constituição Federal reclama-lhes a participação neste mister (artigo 205), razão pela qual lhes confere autonomia (artigo 207). O que diferencia as universidades públicas neste contexto é que desobrigadas, estas, do retorno econômico das atividades, podem atuar numa dimensão mais ampla, de natureza reflexiva e integradora, contribuindo para a solução de problemas sociais e o desenvolvimento do conhecimento em áreas de menor retorno econômico.”⁴⁹

Fica claro, assim, o papel que a universidade pública deve desempenhar, que é o do atendimento, sinteticamente, às necessidades sociais e não àquelas cujo retorno econômico possa ser mais relevante. Esse entendimento, apesar de não ser contraditório, gera um conflito com o objeto da Lei de Inovação. O centro da referida lei se encontra no estímulo à criação de um ambiente institucional inovador que, no final da linha, implica na proteção e exploração de bens intelectuais cuja característica mais marcante é o fato de serem bens econômicos, sem a qual há uma desfiguração do direito que pode ser considerado abusivo.⁵⁰

A Lei de Inovação faria com que a universidade fosse considerada um agente empresarial qualquer na área de ciência e tecnologia, através da prestação de serviços, compartilhamento e permissão de uso de infra-estrutura e, por outro lado, ao inserir novas

⁴⁹ *Educação Superior, Direito e Estado*, pp. 236 e 237.

⁵⁰ Os direitos de propriedade industrial são um direito de exclusiva, ou seja, excluem terceiros de explorar o objeto protegido a fim de que seu titular possa ter uma compensação pelo investimento em inovação que, após o término do período de proteção, cairá em domínio público e beneficiará toda a população. Sendo assim, está implícito no direito de propriedade industrial a necessidade de sua exploração de forma regular, não abusiva e sem a prática de abuso de poder econômico.

Assim, para evitar que a propriedade industrial seja utilizada como forma de apropriação tecnológica com o fim único de impedir que terceiros utilizem o bem e concorram em determinado mercado, a Lei 9.279/96 prevê mecanismos para evitar práticas abusivas de mercado. É com esse objetivo que existe a licença compulsória.

Segundo o artigo 68 da Lei 9.279/96, o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico; se não explorar o objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto ou a falta de uso integral do processo patenteadado; e quando a comercialização não satisfizer às necessidades de mercado.

Com essa previsão legal fica nítida a obrigatoriedade de exploração, disponibilização para o público, do bem de propriedade industrial a fim de que tais direitos não sejam utilizados como mera forma de reserva de mercado ou para a eliminação de concorrentes.

tecnologias no mercado através de contratos de licenciamento ou transferência de tecnologia, apresenta uma dupla função, que é a de promover o desenvolvimento tecnológico nacional e a obtenção de renda através da exploração de um de seus bens.

Por ser a universidade pública uma prestadora de serviços públicos, surge o debate se tais instituições poderiam, dentro de suas atividades finalísticas, desenvolver uma atividade empresarial cujo objetivo final é o lucro.

Fundamentando essa análise, Nina RANIERI esclarece:

“Na área educacional superior a atuação regulamentar do Estado, ainda que receba as influências que decorrem de exigências inerentes às transformações científicas e tecnológicas, econômicas e políticas (dentre essas últimas as impostas pelos órgãos financeiros internacionais e grupos de pressão nacionais que atuam diretamente frente ao Executivo), não é atingida pela atuação de órgãos e fontes normativas externas, nem por modificações de padrões de comportamento que se cristalizam à margem do direito nacional. Pelo contrário, os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil neste campo, nos últimos anos, ratificam a opção positivada na Constituição Federal. Tampouco há influência de agências reguladoras independentes, como ocorre, v.g., na área de energia e telecomunicações.

O movimento é, pois, endógeno, intestino, e se faz em nome da garantia do ensino, da eficiência e da eficácia da prestação pública. Seu fundamento reside no projeto oficial de reforma do Estado, apresentado pela Presidência da República em 1995, segundo o qual o Estado deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento. Neste plano, pretende-se descentralizar para o setor público não-estatal a execução de serviços que não envolvam o exercício do poder do Estado, mas que por ele

devem ser subsidiados e regulados, como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica.”⁵¹

Interessante notar que, a partir da constatação da autora, a universidade não é atingida por uma fonte normativa externa, no caso, que vise a estimular a inovação tecnológica.

Apesar da tendência, sob o ponto de vista constitucional da exclusão das universidades da aplicação da Lei de Inovação e da evidente falha legislativa que excluiu as universidades do conceito de ICT, entendemos que a Lei de Inovação a elas se aplique. Ainda que se trate de instituições cujo objetivo é a consecução de atividades primordialmente voltadas ao interesse público, é possível, na medida em que isso não prejudique suas atividades finalísticas, a execução de atividades que visem a inovação tecnológica, de forma a obter um aproveitamento mais eficiente dos bens públicos de sua propriedade.

1.4 Síntese conclusiva

A partir do exposto, temos delimitado o perfil da Instituição Científica e Tecnológica. Ou seja, trata-se de entidade ou órgão, cuja qualidade de ICT tenha sido expressa em seu ato constitutivo ou tenha obtido delegação para o exercício das atividades previstas na Lei de Inovação. Devem ter, entre suas atividades finalísticas, a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico e tecnológico, incluindo-se, nesse contexto, as universidades públicas. Por fim, sendo integrantes da Administração Pública, devem emanar a vontade do Poder Político a que se vinculam.

2. Acordos da Lei de Inovação – aspectos gerais

A Lei de Inovação apresenta uma série de acordos difusos em seu conteúdo e que podem ser identificados como:

⁵¹ *Educação Superior, Direito e Estado*, p.33.

a) Acordos de Cooperação para a formação de alianças estratégicas: previsto no artigo 3º, trata-se de estímulo e apoio ao estabelecimento de projetos de cooperação entre empresas, ICT e organizações de direito privado sem fins lucrativos.

b) Compartilhamento e permissão de uso de infraestrutura: Segundo o inciso I do artigo 4º da Lei de Inovação, as ICT poderão estabelecer, através de contrato oneroso, o compartilhamento de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de suas atividades finalísticas. Também através de contrato oneroso, poderá a ICT permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existente em suas próprias dependências por empresas nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividade de pesquisa, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim, nem com ela conflite.

c) Prestação de serviços : autoriza que a ICT atue como prestadora de serviços em atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica (artigo 8º).

d) Parceria tecnológica : trata-se da celebração de acordos para o desenvolvimento em conjunto de atividades de pesquisa científica e tecnológica.

e) Licenciamento de tecnologia própria: as ICT, através do artigo 6º da Lei de Inovação, têm a faculdade de celebrar contratos de transferência de tecnologia e licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida. Trata-se, nesse caso, da exploração econômica daquele bem desenvolvido apenas com recursos e pessoal da ICT. Como as ICT abrangem diferentes entes da Administração Pública, existem aquelas, como as universidades, cujo objetivo não é a exploração de uma atividade econômica ou a prestação de um serviço que necessite a utilização de uma criação por ela desenvolvida. Portanto, a fim de cumprir com as funções das criações intelectuais, na impossibilidade da própria ICT explorar o objeto de proteção, ela deve permitir

que outros o façam. Nesse caso, deverá haver a opção por uma licença exclusiva ou não-exclusiva, sendo que o regime jurídico dependerá da opção que for utilizada.

f) Licenciamento de tecnologia de terceiro: acordo através do qual a ICT adquire licença de tecnologia desenvolvida por terceiro.

Tendo em vista a multiplicidade de figuras previstas na lei, não podemos afirmar que todas elas se enquadram na categoria de contratos. Em muitos casos, como se verá, talvez a categoria de convênio seja mais adequada para definir o regime jurídico a ser aplicado no acordo.

2.1 Disciplina geral dos contratos

Contrato é o acordo de vontades opostas com o objetivo de gerar obrigações recíprocas que produzem efeitos jurídicos. Segundo Edmir Netto de ARAÚJO,

“Contratos são atos jurídicos, e, na verdade, uma de suas principais espécies. São declarações de vontade das partes contratantes, formalizadas, que objetivam gerar obrigações recíprocas, destinando-se a produzir efeitos jurídicos desejados por elas.”⁵²

Como elementos da definição, verificamos a existência da contraposição de vontades de duas ou mais pessoas. A existência de vontades opostas é essencial para que se caracterize o contrato, de forma a distingui-lo dos acordos em geral e dos consórcios e convênios.

Os contratos diferem dos acordos pela natureza das vontades em questão. O acordo seria o gênero do qual o contrato é a espécie. Isto porque o acordo pode existir tanto com vontades opostas quanto com vontades coincidentes. Enquanto os primeiros seriam os contratos, os segundos podem ser considerados acordos de cooperação, em que as partes unem esforços para a consecução de um objetivo em comum e convênios.

⁵² *Curso de Direito Administrativo*, p. 653

Celso Antonio BANDEIRA DE MELLO define contrato como

*“a relação jurídica formada por um acordo de vontades, em que as partes obrigam-se reciprocamente a prestações concebidas como contrapostas e de tal sorte que nenhum dos contratantes pode unilateralmente alterar ou extinguir o que resulta da avença.”*⁵³

Verifica-se que a existência de uma relação jurídica e a obrigação de prestar uma prestação mediante uma contraprestação são elementos pacíficos na doutrina. Entretanto, BANDEIRA DE MELLO continua:

*“O contrato, como instituto da Teoria Geral do Direito, compreende duas modalidades básicas: a dos contratos em que as partes se compõem para atender a interesses contrapostos e que são satisfeitos pela ação recíproca delas e os contratos em que, inversamente, as partes se compõem pela comunidade de interesses, pela finalidade comum que as impulsiona. Estes últimos são os contratos que originam as associações, as sociedades. Os do primeiro tipo são todos os demais contratos. A Lei de Contratos Administrativos cogita desta última espécie. Já os convênios e os consórcios correspondem a contratos do segundo tipo – ou seja, daqueles em que as partes têm interesses e finalidades comuns. Assim, convênios e consórcios diferem da generalidade dos contratos administrativos porque, ao contrário destes, não há interesses contrapostos das partes, mas interesses coincidentes.”*⁵⁴

Para BANDEIRA DE MELLO, a definição de contratos se confunde com a de acordo. Para o doutrinador, tanto os contratos propriamente ditos quanto os convênios são considerados contratos. Ainda que considere a diferença no regime jurídico aplicado aos contratos daquele aplicado aos convênios, a utilização de uma única denominação para ambas as espécies pode gerar uma confusão no regime jurídico a ser aplicado a cada uma das figuras.

⁵³ Curso de Direito Administrativo, p. 599

⁵⁴ Curso de Direito Administrativo, p. 648.

Considerando as peculiaridades das relações existentes na Lei de Inovação, parece-nos mais adequada a utilização da denominação acordo, como gênero, da qual os contratos e os convênios seriam a espécie, de forma a melhor definir o regime jurídico aplicado em cada relação.

2.2 Contratos Públicos, Contratos Privados e Convênios

Os contratos públicos são aqueles nos quais um dos contratantes é uma pessoa jurídica de direito público que o celebra para exercer suas competências e atividades que lhe são inerentes, ou seja, o interesse público e, por essa razão, possui uma supremacia em relação ao particular.

Edmir Netto de ARAÚJO explica:

“Essa entidade, no desempenho das atribuições e competências que a si são inerentes como potestade pública, e principalmente como gestora de bens e interesses públicos, relacionar-se-á com pessoas privadas, físicas e jurídicas, contraindo-se de parte a parte obrigações para a realização dos fins públicos. Este relacionamento também pode dar-se com outras entidades estatais.”⁵⁵

A característica essencial para que um contrato seja de direito público é a finalidade a que se destina, ou seja, o atendimento ao interesse público. Diferenciam-se dos contratos de direito privado, aqueles orientados pelo Direito Civil, tais como os contratos de seguro, locação etc.

Ainda segundo Edmir Netto de ARAÚJO, o “contrato público é o gênero qual contrato administrativo é a espécie”⁵⁶ e o define como

⁵⁵ *Curso de Direito Administrativo*, p. 656.

⁵⁶ *Curso de Direito Administrativo*, p. 664.

“acordo de vontades opostas, realizado ‘intuito personae’, consensual, comutativo e sinalagmático, do qual participa o Estado, para a produção de obrigações que envolvam finalidade pública, contendo explícita ou implicitamente cláusulas de privilégio que o submetem a regime jurídico de direito público, informado por princípios publicísticos.”⁵⁷

O adjetivo público engloba todos os ramos do Direito Público, incluindo contratos de direito constitucional, internacional, tributário, financeiro, econômico etc, razão pela qual a denominação contrato administrativo é mais adequada para identificar aqueles contratos regidos pelo Direito Administrativo.

Maria Sylvia Zanella DI PIETRO considera contrato administrativo *“os ajustes que a Administração, nessa qualidade, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segundo o regime de direito público.”⁵⁸*

Apesar de a definição não elucidar que as vontades, no contrato administrativo, devem ser contrapostas, ao tratar dos convênios, DI PIETRO esclarece não se tratar de modalidade de contrato, mas de instrumento para a associação entre instituições públicas ou de uma instituição pública com entidade privada. Segundo DI PIETRO, o convênio é definido como *“forma de ajuste entre o Poder Público e entidades públicas ou privadas para a realização de interesse comum, mediante mútua colaboração.”⁵⁹*

Verifica-se, assim, que apesar de a definição de DI PIETRO não considerar a vontade como determinante para que um acordo seja considerado contrato administrativo, ao analisar a disciplina dos convênios, este elemento se mostra como o principal diferenciador entre os dois instrumentos.

Identificada a existência das vontades contrapostas como característica principal de distinção entre contratos e convênio, devemos diferenciar os contratos administrativos daqueles que a doutrina denomina contratos da administração.

⁵⁷ *Curso de Direito Administrativo*, p. 665.

⁵⁸ *Direito Administrativo*, p. 237.

⁵⁹ *Direito Administrativo*, p. 319.

Para ARAÚJO, a distinção entre os dois instrumentos reside na finalidade que o contrato deve atingir e a existência de cláusulas de privilégio que levam à aplicação do regime de Direito Administrativo:

*“Contrato administrativo é o acordo de vontades opostas, realizado ‘intuitu personae’, consensual, comutativo e sinalagmático, do qual participa a Administração Pública, para a produção de obrigações que envolvam finalidade pública, ou não contrariem o interesse público, contendo explícita ou implicitamente cláusulas de privilégio que o submetem a regime jurídico de direito administrativo, informado por princípios publicísticos, colocando a Administração em posição de supremacia no ajuste.”*⁶⁰

Porém,

*“A Administração, todavia, ao contratar, nem sempre o fará utilizando-se da sua prerrogativa de autoridade, que indica a sujeição do ajuste ao regime jurídico de direito público. Seja por escolha, em termos de conveniência ou oportunidade, seja em razão da natureza da relação jurídica que se quer constituir, muitas vezes a Administração contratará pelas regras do direito privado, o que leva à conclusão de que a simples presença do Estado em uma relação contratual não é suficiente para caracterizar o ajuste como contrato de direito público, ou mais especificamente, contrato administrativo.”*⁶¹

Verificamos, portanto, que os contratos da Administração incluem tanto os contratos administrativos quanto os contratos privados celebrados pela Administração. Enquanto os contratos administrativos serão aqueles em que a Administração age revestida de poder público, possui regime de prerrogativas e predominância do regime de direito público, nos contratos privados, a Administração se nivela com o particular e celebra um acordo regido predominantemente pelo regime de direito privado.

⁶⁰ Curso de Direito Administrativo, p. 672.

⁶¹ Edmir Netto de Araújo, Curso de Direito Administrativo, p. 666.

No direito brasileiro, a predominância do regime jurídico de direito público é estabelecida no artigo 58 da Lei 8.666/93. A Administração possui a prerrogativa de modificar o contrato administrativo unilateralmente para adequá-lo às finalidades do interesse público; rescindi-los unilateralmente; fiscalizar a execução; aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial; nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato para a apuração de faltas do contratado. Ao tratar dos contratos privados, a Lei 8.666/93 prevê que tais princípios do artigo 58 poderão ser a eles aplicados “no que couber.”

O parágrafo 3º do artigo 62 da Lei 8.666/93 prevê que:

“§ 3º Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no que couber:

I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado;

II - aos contratos em que a Administração for parte como usuária de serviço público.”

Segundo ARAÚJO,

“Talvez a interpretação mais prudente seja admitir-se o contrato privado da Administração, com derrogações que o colocam como regido predominantemente pelo direito privado, e não integralmente, como a própria lei o diz. Caso tivesse transformado todos os contratos “da Administração” em contratos administrativos, em sentido estrito e tecnicamente preciso, não seria necessária a menção ao advérbio “predominantemente”. ”⁶²

Para ARAÚJO, a adoção de um ou outro modelo contratual é uma questão de opção da Administração:

⁶² Curso de Direito Administrativo, p. 668

“... quando se considera, por razões diversas, que é mais vantajoso e rápido para o Estado desinvestir-se das prerrogativas públicas de que é detentor, e das sujeições que o limitam, descer até o nível do particular e com este celebrar, lado a lado, contratos e acordos, na base do direito comum, ou seja, de direito privado, quando a Administração age como particular, ao gerir seus próprios negócios, com ele tratando em igualdade de condições.”⁶³

BANDEIRA DE MELLO identifica os contratos de Direito Privado da Administração e os contratos administrativos e os distingue da seguinte forma:

“Os primeiros regem-se quanto ao conteúdo e efeitos pelo Direito Privado e os segundos reger-se-iam pelo Direito Administrativo. Assim, como exemplos dos primeiros têm-se a compra e venda de um imóvel, a locação de uma casa para nela instalar uma repartição pública etc. Exemplificam os segundos a concessão de serviço público, o contrato de obra pública, a concessão de uso de bem público.

Uns e outros são parificados pelo menos quanto às condições e formalidades para estipulação e aprovação, disciplinadas pelo Direito Administrativo; do que resultam, caso violadas as normas pertinentes, vícios específicos a estas figuras; vale dizer: caracterizados de acordo com os princípios e normas de Direito Administrativo.

Ditos contratos diferem entre si quanto à disciplina do vínculo. Isto é: enquanto os contratos de Direito Privado travados pela Administração regulam-se em seu conteúdo pelas normas desta província do Direito – ressalvados os aspectos supra-referidos -, os “contratos administrativos” assujeitam-se às regras e princípios hauridos do Direito Público, admitida, tão-só, a aplicação supletiva de normas privadas compatíveis com a índole pública do instituto.”⁶⁴

⁶³ Curso de Direito Administrativo, p. 667.

⁶⁴ Curso de Direito Administrativo, p. 600

Segundo Diógenes GASPARINI,

“Os orientados pelo Direito Privado, ou seja, os regulados substancialmente pelo Direito Civil, são chamados de contratos privados, e dessa espécie de ajuste são, por exemplo, os contratos de seguro e de locação, embora a legalidade desses ajustes e as respectivas formalidades dependam da verificação de exigências prévias (empenho, licitação) e posteriores (registros internos, publicação) reguladas pelo Direito Administrativo. Tais exigências não chegam a descaracterizar o regime e a natureza dessas avenças.”⁶⁵

No mesmo sentido, DI PIETRO afirma:

“(...) nos contratos de direito privado, a Administração se nivela ao particular, caracterizando-se a relação jurídica pelo traço de horizontalidade e que, nos contratos administrativos, a Administração age como poder público, com todo o seu poder de império sobre o particular, caracterizando-se a relação jurídica pelo traço da verticalidade.”⁶⁶

Por fim, entre os acordos celebrados pela Administração Pública, temos os convênios.

Inicialmente, é interessante notar que Marçal JUSTEN considera os convênios como uma categoria dos contratos administrativos.

JUSTEN entende que

“O convênio público consiste numa avença em que dois ou mais sujeitos, sendo ao menos um deles integrante da Administração Pública, comprometem-se a atuar de modo conjugado para a satisfação de necessidades de interesse coletivo, sem intento de cunho lucrativo. A

⁶⁵ *Direito Administrativo*, p. 751.

⁶⁶ *Direito Administrativo*, p. 237.

característica do convênio reside na ausência de interesse especulativo de todas as partes, que atuam harmonicamente para o bem comum.

(...)

Ao contrário do que pensam alguns, o convênio produz efeitos vinculantes para as partes, ainda que se admita a possibilidade de sua extinção a qualquer tempo por vontade unilateral. Isso não significa que as obrigações e os direitos previstos possam ser extintos sem a concordância dos demais participantes do convênio. Ou seja, o convênio é uma espécie de contrato administrativo e a ele se aplicam grande parte das regras próprias das contratações administrativas.”⁶⁷

Esta, no entanto, não é a posição majoritária na doutrina, conforme exposto acima.

Hely Lopes MEIRELLES define os convênios como “*acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações particulares, para realização de objetivos e interesse comum dos partícipes.*”⁶⁸ E conclui que convênio é acordo, mas não contrato.

A coincidência das vontades é essencial para que o convênio seja caracterizado e, dessa forma exista a distinção em relação aos contratos. Enquanto nos contratos uma parte tem interesse no objeto do ajuste, ou seja, a prestação de fazer ou entregar determinado bem, por exemplo, e a outra, na contraprestação (geralmente o recebimento do preço), no convênio os signatários têm as mesmas pretensões, buscam atingir um objetivo comum.

Apesar de JUSTEN FILHO considerar os convênios como uma categoria dos contratos administrativos em sentido amplo⁶⁹, reconhece que a vontade comum é o elemento principal para diferenciá-los dos contratos administrativos em sentido estrito⁷⁰.

⁶⁷ *Curso de Direito Administrativo*, p. 325.

⁶⁸ *Direito Administrativo Brasileiro*, p. 408.

⁶⁹ “*acordo de vontades destinado a criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações, tal como facultado legislativamente e em que pelo menos uma das partes atua no exercício da função administrativa.* (Curso de Direito Administrativo, p. 325)

⁷⁰ “*...acordo de vontades destinado a criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações, tal como facultado legislativamente e em que uma das partes, atuando no exercício da função administrativa, é investida de competências para inovar unilateralmente as condições contratuais e em que se assegura e intangibilidade da equação econômico-financeira original.*” (Curso de Direito Administrativo, p. 329)

Para JUSTEN FILHO⁷¹, no convênio a prestação de uma das partes não será incorporada ao patrimônio da outra parte. Ao contrário, trata-se de um contrato associativo em que as partes se unem para a consecução de um objetivo em comum. Os interesses, no convênio, não teriam o fim lucrativo.

Odete MEDAUAR sintetiza a questão:

“Grande parte da doutrina publicista diferencia convênios e contratos do seguinte modo:

a) no contrato há interesses opostos ou divergentes; no convênio há interesses paralelos ou convergentes;

b) o contrato realiza composição de interesses opostos; o convênio realiza conjugação de interesses;

c) no contrato há partes: uma que pretende o objeto (ex. a obra, o serviço); outra que visa ao preço; no convênio não há partes, mas partícipes com as mesmas pretensões.

(...)

Outros elementos são apontados como características dos convênios e consórcios: a) igualdade jurídica de todos os signatários; b) ausência de vinculação contratual, podendo qualquer partícipe denunciá-lo livremente, mantidas as vantagens e responsabilidades existentes até esse momento; c) há possibilidade de adesão de outros partícipes e de saída; d) não há obrigações recíprocas, pois os interesses são coincidentes; e) inexistem sanções pela inadimplência.”⁷²

De todo o exposto, verificamos a existência de inúmeros institutos jurídicos que poderão balizar o estudo da Lei de Inovação:

- a. Acordos: declaração de duas ou mais vontades com o intuito de gerar uma relação jurídica entre as partes.

⁷¹ *Curso de Direito Administrativo*, p. 328.

⁷² *Convênios e consórcios administrativos*, p. 74.

- b. Contratos públicos: acordo de vontades opostas com o objetivo de gerar obrigações recíprocas que produzem efeitos jurídicos e são regidas pelo Direito Público.
- c. Contratos da Administração: contratos celebrados pelo ente da Administração Pública, sob o regime do direito público ou privado.
- d. Contratos administrativos: contratos firmados pela Administração Pública, manifestando sua posição de supremacia em relação ao particular.
- e. Contratos privados: contratos celebrados pela Administração Pública, com regime predominante de direito privado, sem prejuízo das formalidades necessárias para sua formalização serem predominantes de direito público.
- f. Convênios: acordos celebrados pela Administração Pública, com outro ente público ou privado, com o objetivo de atingir um fim comum que interesse a ambos os signatários.

Dentre as categorias citadas, tendo em vista o conteúdo da Lei de Inovação, parece-nos que serão tratados apenas de convênios e contratos privados.

2.3 Requisitos para a celebração de acordos

Os contratos e convênios se inserem na categoria de negócios jurídicos que, para serem válidos, devem atender a determinados requisitos que estão definidos, de forma geral, na lei civil (art. 104 do Código Civil): agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.

Transpondo a doutrina civilista para o Direito Administrativo, verificamos que há um adensamento no significado de cada um dos requisitos acima mencionados.

Para o direito civil, a capacidade refere-se a habilitação da pessoa para prática de todos os atos da vida civil. No Direito Administrativo, a capacidade está diretamente relacionada à competência para a realização do ato. No caso do particular que contrata com a Administração, a capacidade relaciona-se com a necessidade de habilitação, entendida como o atendimento de determinadas condições legalmente estabelecidas para a contratação. Já no tocante à Administração, tanto o órgão ou entidade, quanto o agente que pratica o ato devem ser autorizados por lei ou decreto para a celebração de determinados contratos com outras entidades públicas ou privadas. Segundo MOREIRA NETO,

“Esse elemento – competência – se refere à expressão funcional qualitativa e quantitativa do poder estatal que a legislação atribui à entidade da Administração Pública, necessária para vinculá-la contratualmente...”⁷³

Com relação ao objeto, a lei civil determina que deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. No Direito Administrativo, além de tais requisitos, o contrato deve atender a uma finalidade pública. Ora, inexistindo a finalidade pública, não há razão para que a Administração celebre o acordo.

Quanto à forma, o contrato, no direito administrativo, é admitido apenas excepcionalmente na forma oral, para compras de pequenos pagamentos, conforme artigo 60, parágrafo único da Lei 8.666/93. A inobservância da forma pode levar à nulidade do contrato. Ensina Hely Lopes MEIRELLES:

“O contrato verbal constitui exceção, pelo evidente motivo de que os negócios administrativos dependem de comprovação documental e de registro nos órgãos de controle interno (art. 20, parágrafo único).”⁷⁴

A regra para os contratos no direito administrativo é a forma escrita.

⁷³ *Curso de Direito Administrativo*, p. 185

⁷⁴ *Direito Administrativo Brasileiro*, p. 221.

2.4 Princípios para contratação

Os princípios que devem nortear a Administração Pública quando da celebração de contratos, sejam eles administrativos, sejam eles da Administração, coincidem com os princípios gerais da licitação. Ainda que, como veremos, a Lei de Inovação tenha dispensado de licitação alguns contratos, os princípios norteadores da licitação podem constituir em importante instrumento para que as contratações que tenham objeto uma inovação tecnológica sejam benéficas para a Administração e garanta o respeito aos direitos do administrado.

A Lei de Licitações, no artigo 3º, identifica os seguintes princípios: isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a administração, legalidade, impessoalidade, moralidade, , publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, e julgamento objetivo .

A isonomia é o princípio segundo o qual todos os interessados em contratar com a Administração poderão apresentar suas propostas em igualdade de condições. Esse princípio garante que exista a competição nas licitações. Decorre do princípio da isonomia, a impessoalidade, segundo o qual a Administração não deve pautar suas decisões em condições pessoais do licitante ou vantagens por ele oferecidas.

A legalidade significa que a Administração deverá seguir os procedimentos determinados em lei para a celebração dos contratos.

A moralidade administrativa é o princípio segundo o qual o agente administrativo deve se abster de utilizar técnicas e meios ilícitos para atingir resultados irregulares. José dos Santos CARVALHO FILHO⁷⁵ define moralidade como probidade honestidade, respeito aos valores éticos e jurídicos da sociedade.

Como extensão da moralidade, a Constituição Federal consagrou o princípio da probidade administrativa no art. 37, parágrafo 4º. Marcello CAETANO⁷⁶ trata a probidade como um

⁷⁵ *Processo Administrativo Federal*, p. 56

⁷⁶ *Manual de direito administrativo*, p. 685

dever do funcionário público que deve agir com honestidade, buscando atingir os interesses públicos de forma isenta. Agindo de forma contrária à moralidade, ocorrerá a improbidade administrativa. Conforme a Lei 8429/92, a improbidade ocorrerá quando ocorrer enriquecimento ilícito do agente, na hipótese de dano ao erário ou de violação aos princípios da Administração Pública.

A publicidade refere-se a publicação do procedimento para conhecimento de todos os interessados, bem como à publicação de todos os atos praticados nas várias fases do procedimento.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório estabelece que a administração deverá seguir estritamente as regras publicadas no edital. É aplicável tanto à Administração, quanto aos licitantes que deverão seguir o instrumento convocatório quando da elaboração de sua proposta.

Por fim, o julgamento objetivo corrobora a isonomia e a impessoalidade, já que garante que a condição pessoal do licitante não será considerada como critério para seleção, mas sim critérios de melhor preço, técnica ou técnica e preço.

Diversas formas de interação das ICT com outras instituições foram objeto de expressa dispensa do regime licitatório, tais como os contratos do artigo 3º, 4º, 6º e 20. Outros, como a prestação de serviços no artigo 8ª e parceria do artigo 9ª, não tiveram essa mesma previsão, mas, como veremos, poderão ser objeto de dispensa de licitação, desde que observados alguns princípios para a contratação, especialmente a isonomia, a legalidade, a publicidade, a moralidade, a probidade e a impessoalidade, de forma a garantir que tais relações não sejam feitas sem critérios e garantindo a mais ampla participação da sociedade nas atividades que envolvam inovação tecnológica..

2.5 Titularidade da propriedade industrial gerada nos acordos

Os direitos de propriedade intelectual, segundo Cláudio Roberto BARBOSA, têm como objetivos “*estimular a inovação e o desenvolvimento que a inovação acarreta; visa*

*proteger o interesse individual do criador, que é fonte primária de inovação; visa proteger o consumidor pela informação que permite a identificação de produtos e serviços.”*⁷⁷

Já em 1474, no texto denominado “Parte Veneziana” foram evocadas as quatro justificativas fundamentais para a proteção de patentes:

*“- encouragement à l’activité inventive;
- compensation des frais encourus par l’inventeur;
- droit de l’inventeur sur la création de son esprit,
enfin, et c’est manifestement là le point essentiel :
- utilité sociale de l’invention”*⁷⁸

A partir desta justificativa, verificamos que os direitos intelectuais têm um caráter moral, relativo à paternidade da obra e outro patrimonial, que visa a garantir que apenas o próprio criador explore o objeto protegido, além de dever atender a sua função social.

Nesse sentido, GAMA CERQUEIRA explica:

“(…) o direito de autor é um direito privado puramente patrimonial, que tem por objeto a própria obra criada e consiste, essencialmente, na faculdade exclusiva de reproduzi-la e de auferir as vantagens econômicas que dela possam resultar. Ao lado desse direito, que é, propriamente, o direito de autor, e independente dele, subsiste o seu direito moral, que designa o conjunto dos “direitos especiais da personalidade que acompanham as manifestações da atividade humana de caráter patrimonial”. E que não se confundem com os direitos pessoais propriamente ditos. São dois direitos diferentes: um que compete à pessoa enquanto autor: outro que compete ao autor como pessoa. Não se trata nem de um direito de dupla natureza, nem de faculdades diversas de um mesmo direito, nem de aspectos diferentes de um direito único; mas de dois direitos diversos e independentes, o que

⁷⁷ *Propriedade Intelectual – Introdução à propriedade intelectual como Informação*, pp. 117 e 118.

⁷⁸ PLASSERAUD, Yves; SAVIGNON, François. *Paris - 1883*, p. 7.

*explica a faculdade que tem o autor de alienar o seu direito patrimonial da maneira mais completa, conservando íntegro o relativo à sua personalidade, bem como a possibilidade de ser violado o direito de autor sem ofensa ao seu direito moral.*⁷⁹

Logo, verificamos que existe um caráter eminentemente patrimonial no direito intelectual. Muito se discutiu no passado sobre a natureza jurídica do direito à propriedade intelectual, se seria um direito de propriedade ou direito de natureza especial. Hoje essa discussão encontra-se superada, e até mesmo pela disciplina dada pela lei da propriedade industrial e pela lei de inovação, os direitos intelectuais são considerados bens.⁸⁰

No entanto, são bens que só ganham essa natureza jurídica após o ato administrativo de concessão pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou pelo Serviço Nacional de Proteção às Cultivares, no caso de novas variedades vegetais. Essa constatação é importante para identificarmos a forma de gestão e exploração de tais bens pelas ICT.

O ponto de partida para a abordagem da proteção da inovação pelos direitos de propriedade industrial é o seu titular, ou seja, a pessoa a quem é garantida a propriedade do bem intelectual e o fundamento para essa titularidade.

⁷⁹ *Tratado...*, volume I, parte I, p. 121. Apesar da utilização da terminologia “autor”, não podemos confundir o objeto de análise desta dissertação, qual seja, a inovação tecnológica que pode ser objeto de proteção pelos direitos de propriedade industrial (especialmente patentes), programas de computador, topografia dos circuitos integrados e novas variedades vegetais com os direitos autorais propriamente ditos, ou seja, nos termos da Lei 9.610/98, os direitos de autor e os conexos. A exclusão desses últimos de nossa análise se deve, primeiro por não serem disciplinados pela lei de inovação, segundo porque não são passíveis de aplicação técnica e o único requisito para sua proteção é a publicação, terceiro porque sua proteção se limita ao direito de impedir que terceiros publiquem ou reproduzam a forma como foi feita a exteriorização da idéia, enquanto que o direito do inventor recai sobre a própria idéia inventiva. Além disso, diferentemente dos direitos de propriedade industrial, os direitos autorais pertencem sempre ao próprio autor, devendo sua cessão ser expressa, diferentemente da disciplina da Lei 9.279/96 que prevê uma titularidade diferente para a invenção de empregado (art. 88 e seguintes).

⁸⁰ A discussão sobre a natureza jurídica dos direitos de autor e inventor teve início na França em 1793. À época, os juristas consideraram que seriam direitos de propriedade. Entretanto, a doutrina suscitou dúvida quanto a essa classificação, considerando que o direito de autor seria um direito de obrigação, havendo um contrato tácito entre a sociedade e o indivíduo. Uma terceira corrente considerava-os direitos pessoais. Essas classificações correspondiam à classificação de direitos do direito romano e se demonstrou inadequada para os direitos imateriais. Assim, surgiram a teoria dos direitos imateriais de Edmond Picard e os direitos sobre bens imateriais de Joseph Kohler, mas que também não resolveram a questão. (GAMA CERQUEIRA, João da, *Tratado...*, vol I, parte I, pp. 95 a 105).

O artigo 6º da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) assegura ao autor de invenção ou modelo de utilidade o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade. No entanto, no parágrafo 2º do próprio artigo 6º temos a ressalva de que a patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

No caso de a invenção ter sido realizada conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais.

Quanto ao invento desenvolvido pelo empregado ou prestador de serviços, a disciplina é estabelecida no artigo 88 e seguintes da Lei da Propriedade Industrial.

O fundamento da titularidade das invenções trazida pela Lei de Inovação se encontra no artigo 88 que dispõe que a patente ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrem 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 para os quais o empregado foi contratado. Trata-se, nesse caso, de invenção de serviço ou de estabelecimento. Douglas Gabriel DOMINGUES explica a diferença:

“Invenção de serviço é quando o invento resulta de trabalho onde a possibilidade de inventar é prevista, ou o empregado foi contratado especificamente para pesquisar e inventar. Invenção de estabelecimento, se o trabalho de pesquisa da empresa é desenvolvido não por um indivíduo, mas por uma equipe ou grupo, de forma tal que, quando ocorre o invento, sua autoria não pode ser individualizada.”⁸¹

Já o artigo 90 da Lei 9.279/96, estabelece que pertencerá 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.

⁸¹ *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, p. 293.

Por fim, a propriedade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, a menos que exista previsão contratual em contrário.

Portanto, verificamos que a titularidade de invenções tem por fundamento (i) pessoa que desenvolveu a invenção; (ii) pessoa que contratou o desenvolvimento da invenção; (iii) utilização de bens cumulada com atividade inventiva por pessoas diferentes. No caso de o bem utilizado não pertencer à pessoa que desenvolveu a inovação, verificamos que há uma situação de fato, que gera um direito.

No entanto, o que se verifica em todas as hipóteses é a prevalência do direito do inventor, do fruto de seu trabalho. Nesse sentido GAMA CERQUEIRA explica que

*“nenhuma dúvida pode existir sobre a legitimidade do direito do inventor, pois é princípio indiscutível que o Estado deve reconhecer e proteger o direito do homem aos frutos de seu trabalho e de sua atividade intelectual, de modo que a proteção jurídica do direito do inventor vem a ser uma exigência do direito natural.”*⁸²

Existindo o vínculo do inventor com um terceiro contratante, DOMINGUES explica que

“a distinção entre a propriedade do empregador e a co-propriedade empregador/empregado emerge de cláusulas contratuais: se a invenção ou modelo de utilidade ocorrem no Brasil e decorrem do contrato de trabalho que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resultarem da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado, haverá propriedade exclusiva do empregador. Se as cláusulas contratuais forem omissas quanto as referidas condições, haverá co-propriedade, empregador/empregado. Deste modo, o fato do empregado haver ou não sido contratado para pesquisar e inventar é que

⁸² *Tratado...*, volume 1, parte I, p. 210

*definirá se a invenção ou modelo de utilidade pertence exclusivamente ao empregador ou constitui co-propriedade empregado/empregador”*⁸³

Do acima exposto, verificamos que o tipo de contrato a que se submete o inventor com o contratante é que definirá a titularidade do bem gerado pela atividade. Se a contratação tiver por objeto a pesquisa, a invenção pertencerá ao contratante. Caso contrário, se não houver contratação científica e o inventor utilizar bens do contratante para seu desenvolvimento, o invento pertencerá a ele.

GAMA CERQUEIRA aprofunda o estudo do fundamento jurídico da titularidade da invenção pelo empregador.

Uma primeira teoria, preconizada por ALLART, atribui a titularidade da invenção ao empregador uma vez que o empregado agiu sob suas ordens e instruções, numa verdadeira relação de mandato, *“porque aceitando a missão que lhe foi confiada, o empregado teria renunciado implicitamente a qualquer direito sobre o resultado de seu trabalho(...)”*⁸⁴. Por outro lado, se a invenção é desenvolvida sem ordens ou instruções do empregador, caberia ao empregado a invenção. No entanto, o fundamento através do mandato não se sustenta já que a relação empregado-empregador, na verdade, é uma relação de contrato de trabalho ou prestação de serviços. Continua GAMA CERQUEIRA que *“ninguém pode conceber que o empregado exerça suas atividades inventivas e use de suas faculdades intelectuais, representando o empregador, agindo em seu nome e em seu lugar, na realização de um trabalho personalíssimo como é o da criação intelectual, cujos resultados, entretanto, pertenceriam originariamente ao empregador, como se este fosse o verdadeiro autor da invenção”*⁸⁵

No entanto, a doutrina que prevalece é a do contrato de trabalho. Segundo GAMA CERQUEIRA:

“o simples contrato de trabalho ou de locação de serviço é suficiente para juridicamente explicar e legitimar a propriedade do empregador

⁸³ *Comentários...*, p. 305.

⁸⁴ *Tratado...*, volume 2, parte II, p. 22.

⁸⁵ *Tratado...*, volume 2, parte II, p. 24.

sobre as invenções realizadas pelo empregado, e todos os casos em que tal direito lhe é reconhecido por lei ou resulta de estipulação contratual, não havendo necessidade de ser recorrer a outras construções jurídicas que se afastam da realidade dos fatos e se revelam mais ou menos arbitrárias. (...) Os efeitos do contrato, porém, limitam-se aos direitos patrimoniais relativos à invenção, não alcançando o direito moral do inventor, isto é, o direito de ser reconhecido como autor da invenção”⁸⁶

Interessante notar que, não obstante a invenção pertencer primariamente ao seu inventor, a existência de um contrato, seja de prestação de serviços ou de relação de emprego, com o objetivo de realizar atividade inventiva garantirá a titularidade de tal invenção ao contratante. Por outro lado, não existindo o contrato e tendo o empregado desenvolvido atividade inventiva fora de seu trabalho normal, GAMA CERQUEIRA traz uma solução diferente daquela prevista na lei, mas não completamente conflitante com ela. Segundo ele,

“a invenção pertence ao empregado, ainda que a tenha realizado com sacrifício do tempo que devia dedicar aos seus encargos e que, para realizá-la, se tenha utilizado do aparelhamento e de outras facilidades proporcionadas pela sua situação na empresa, sendo indiferente que a invenção se relacione, ou não, com o seu trabalho ou com as atividades do empregador. Nestes casos, o empregador não terá outro direito, senão o de exigir perdas e danos pelo uso de suas instalações e de reter uma parte dos salários do empregado proporcional ao tempo distraído de suas ocupações normais”⁸⁷

A atual lei não prevê a hipótese de perdas e danos e retenção de salário para os casos em que o empregado utilize recursos do empregador para o desenvolvimento da atividade inventiva. No entanto, podemos considerar que, ao prever a hipótese de cotitularidade em virtude de tal utilização, esta seja uma hipótese de remuneração ao empregador pelo uso indevido de seus bens que deram origem à invenção.

⁸⁶ *Tratado...*, volume 2, parte II, p. 24.

⁸⁷ *Tratado...*, volume 2, parte II, p. 27 e 28.

2.6 Sigilo

Segundo o artigo 12 da Lei 10.973/2004,

“é vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de serviços de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT.”

Esse artigo é objeto de grande polêmica nas ICT na medida em que se entende que os pesquisadores que participem de qualquer tipo de pesquisa devem manter sigilo sobre todas as informações a que tiveram acesso, obstando, assim, a difusão do conhecimento.

Todavia, não nos parece ser esta uma interpretação correta do dispositivo legal. O legislador, ao contrário do que se argumenta, não buscou a garantia da confidencialidade das pesquisas realizadas pelas ICT, nem o sigilo da pesquisa realizada por instituições públicas, mas apenas limitou a divulgação de tais informações com o objetivo de garantir que eventuais direitos de propriedade industrial não fossem prejudicados pela publicação anterior ao requerimento de depósito e registro.

Essa norma não se afasta da disciplina geral do Estatuto do Funcionário Público Federal, na medida em que, seu artigo 116, VIII, estabelece que é obrigação do servidor guardar sigilo sobre assuntos da repartição.

Tendo em vista que a criação obtida por um inventor vinculado a uma ICT pertencerá, em princípio a esta ICT, e que para permitir que esse conhecimento seja transformado em bem é necessário que o requisito da novidade seja garantido, Portanto, poderá a ICT, mediante a análise de conveniência e oportunidade obstar a publicação até que a devida proteção tenha sido providenciada. Trata-se de uma norma que visa a proteger a faculdade da ICT de obter um direito de propriedade industrial.

Entretanto, conforme já mencionamos no item 2 do Capítulo I, não é nosso entendimento de que a proteção à criação deve se sobrepor à difusão do conhecimento, já que, a Constituição Federal, antes de estimular uma receita alternativa às ICT, estimula o progresso das ciências e o desenvolvimento produtivo nacional, o que não necessariamente implica na apropriação do resultado.

Portanto, o sigilo para os resultados da pesquisa pública realizada por ICT deve ser interpretado de forma restritiva.

III - ACORDOS NA LEI DE INOVAÇÃO: TIPIIFICAÇÃO

Os acordos previstos na lei de inovação têm dois objetivos bem definidos: estimular a cooperação entre instituições públicas e empresas, proporcionando a criação de ambientes especializados em inovação e estabelecer as condições para a exploração de criações obtidas em tais atividades de cooperação ou com recursos exclusivos da instituição de pesquisa. Por essa razão, a análise de tais instrumentos não pode ser feita segundo uma perspectiva meramente de exercício das atividades-meio do Estado.

Os contratos previstos na Lei de Inovação podem ser considerados uma importante ferramenta para que o Estado desempenhe sua função de fomento.

A atividade de fomento, segundo DI PIETRO, visa a estimular a iniciativa privada para que desenvolva uma atividade de interesse público. São consideradas atividades de fomento:

- “a) auxílios financeiros ou subvenções por conta dos orçamentos públicos;*
- b) financiamento, sob condições especiais, para a construção de hotéis e outras obras ligadas ao desenvolvimento do turismo, para a organização e o funcionamento de indústrias relacionadas com a construção civil, e que tenham por fim a produção em larga escala de materiais aplicáveis na edificação de residências populares, concorrendo para seu barateamento;*
- c) favores fiscais que estimulem as atividades consideradas particularmente benéficas ao progresso material do país;*
- d) desapropriações que favoreçam entidades privadas sem fins lucrativos, que realizem atividades úteis à coletividade, como os clubes desportivos e as instituições beneficentes.”⁸⁸*

Aplicando este conceito à disciplina da inovação no direito brasileiro, temos claramente o Estado desenvolvendo uma atividade de fomento.

⁸⁸ *Direito Administrativo*, p. 54.

Essa constatação é feita, na medida em que há expressa previsão legal de concessão de recursos financeiros, sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou participação societária para o desenvolvimento de projetos inovadores (artigo 19 da Lei 10.973/04) e a existência de incentivos fiscais à atividade de inovação, previstos na Lei 11.196/05.

Adicionalmente aos mecanismos vislumbrados por DI PIETRO, AZEVEDO MARQUES NETO identifica a importância dos contratos da Lei de Inovação como função de fomento:

“(…), os contratos do Poder Público deixam de ser mecanismos meramente para exercício das atividades-meio do Estado (aquisição de bens e serviços para desempenho das funções públicas diretamente pela Administração) e passam a ser instrumentos para a consecução das próprias atividades-fim. (...) Na função de fomento, também são inumeráveis as modalidades de contratos aptos a incrementar a atividade dos particulares, como nos dão notícias os contratos de incentivo, os contratos de inovação, os consórcios de desenvolvimento de pesquisas ou os contratos de condomínio em parques ou clusters tecnológicos”⁸⁹

Essa constatação permite-nos analisar os contratos previstos na Lei de Inovação sob uma perspectiva mais flexível em relação ao regime jurídico comumente adotado nas contratações com entes públicos.

1. Estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação

O Capítulo II da Lei de Inovação estabelece as formas como se dará a construção de ambientes especializados e cooperativos em matéria de inovação. Busca-se a aplicação do artigo 218 da Constituição Federal de forma a estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

⁸⁹ Do Contrato Administrativo à Administração Contratual, pp. 80 e 81.

Esse estímulo, segundo esta seção da Lei poderá ocorrer de duas formas: através da celebração de acordos de cooperação ou através da utilização de um bem público por particulares.

1.1 Acordos de cooperação para a formação de alianças estratégicas

A disciplina dos acordos de cooperação para a formação de alianças estratégicas foi prevista no artigo 3º da Lei de Inovação:

Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais, ICT e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos e processos inovadores.

Parágrafo único. O apoio previsto neste artigo poderá contemplar as redes e os projetos internacionais de pesquisa tecnológica, bem como ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação, inclusive incubadoras e parques tecnológicos.

Da leitura do artigo, verificamos que se trata de modalidade de acordo que não pode ser identificada como contrato ou convênio. Isto porque é uma previsão genérica de incentivo com as seguintes características:

- a) Quanto ao sujeito ativo: a norma dirige-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às agências de fomento.
- b) Quanto ao objetivo: o objetivo é o estímulo e apoio à constituição de alianças estratégicas e desenvolvimento de projetos em cooperação.
- c) Quanto ao sujeito passivo: empresas nacionais, ICT e organizações de direito privado sem fins lucrativos que objetivem a geração de produtos e processos inovadores.

Segundo Denis BARBOSA,

“As alianças serão articulações estruturadas e com vistas à atuação de longo prazo (estratégicas) entre os vários atores designados na Lei: os entes políticos, as agências de fomento, as ICTs, as empresas nacionais, as ODP, e todas as demais instituições públicas e privadas.”⁹⁰

Trata-se, nesse artigo, não de uma atuação direta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das agências de fomento na atividade voltada à inovação, mas sim da criação de mecanismos que estimulem que os sujeitos passivos desenvolvam projetos em cooperação.

Com o objetivo de facilitar o estabelecimento de tais relações, que não poderiam passar facilmente pelo procedimento de licitação, já que se trata de decisões estratégicas dos órgãos políticos, a Lei nº 12.349, de 2010 incluiu o inciso XXXI ao artigo 24 da Lei 8.666/93, que dispõe sobre as possibilidades de dispensa de licitação. Apesar de existir a possibilidade de competição para a seleção do parceiro para a cooperação, o legislador considerou que essa escolha deveria ficar a cargo da manifestação discricionária da Administração Pública.

Ainda, para tais alianças, aumentou o prazo de vigência do acordo, de sessenta para cento e vinte meses, nos termos do artigo 57, V da Lei 8.666/93, a fim de garantir um retorno de longo prazo.

1.2. Compartilhamento e permissão de uso de infraestrutura

A segunda forma de estímulo à construção de ambientes especializados de inovação é a autorização para que particulares possam utilizar bens públicos para a execução de atividades que visem à inovação tecnológica. Essa forma de incentivo está prevista no artigo 4º da Lei de Inovação:

⁹⁰ *Direito da Inovação*, p. 31.

Art. 4º As ICT poderão, mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio:

I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística;

II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por empresas nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim, nem com ela conflite.

Parágrafo único. A permissão e o compartilhamento de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo obedecerão às prioridades, critérios e requisitos aprovados e divulgados pelo órgão máximo da ICT, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessadas.

Também esta hipótese de acordo⁹¹ foi objeto de dispensa de licitação pelo inciso XXXI do artigo 24 da Lei 8.666/93 e alteração de prazo máximo de vigência de 60 para 120 meses.

Observamos, todavia, que na hipótese do compartilhamento e permissão de uso de infraestrutura, a margem de discricionariedade da Administração Pública é bastante reduzida. Isso porque não poderá a Administração Pública selecionar o contratante seguindo apenas o critério de competência técnica ou conveniência como para a parceria ou a contratação de serviços tecnológicos. A Lei de Inovação é clara ao estabelecer a obrigatoriedade de igualdade de oportunidade a todos os interessados. Tendo em vista que a permissão e o compartilhamento não devem afetar a atividade finalística da instituição e a infraestrutura é um bem escasso, a ICT deverá formular processo de seleção no qual sejam estabelecidos o valor a ser pago pela utilização da infraestrutura e os critérios que

⁹¹ E entendemos que seria possível apenas o contrato, já que existe uma remuneração como contraprestação à utilização de um bem público.

serão utilizados para a seleção, na hipótese de a disponibilidade do bem ser menor do que o número de interessados. Dessa forma, observam-se os princípios para a contratação pública, em especial, a igualdade, a publicidade, a vinculação ao instrumento convocatório e o julgamento objetivo

2. Prestação de serviços

O artigo 8º da Lei de Inovação autoriza as ICT a prestar serviços voltados à inovação tecnológica para instituições públicas ou privadas desde que essa prestação seja aprovada pelo órgão máximo da instituição.

Trata-se da prestação de serviços prevista nos artigos 593 a 609 do Código Civil e do “contrato de serviços técnicos especializados” previsto no Ato Normativo 15/75 do INPI. Juliana VIEGAS, identificando uma “profusão terminológica” que envolve a terminologia “prestação de serviços”, adota como equivalentes a denominação assistência técnica e científica e fornecimento de tecnologia, ambas como equivalentes, específicos para propriedade intelectual, da prestação de serviços do Código Civil:

“Diante desta profusão terminológica nem sempre clara, adotaremos aqui – como equivalentes – as denominações “assistência técnica e científica” e “fornecimento de tecnologia” (stricto sensu), como significando aqueles contratos pelos quais efetivos conhecimentos técnicos são transmitidos de uma parte a outra. Tais conhecimentos técnicos ou científicos destinam-se, de maneira geral, à atividade-fim do adquirente ou receptor da tecnologia, isto é, podem referir-se à fabricação de produtos ou serviços incluídos no objeto social do receptor ou adquirente. (...)

Já os “serviços técnicos” são aqueles serviços prestados por especialistas, necessários à manutenção da atividade da empresa contratante, mas que não incluem o treinamento de técnicos da

contratante ou a transmissão de conhecimentos, ou o fornecimento de qualquer dado ou informação técnica.”⁹²

Observamos, assim, que a prestação de serviços poderá ocorrer com dois níveis de complexidade: um no qual não há transmissão de conhecimento, mas o desenvolvimento de uma atividade acessória à atividade da contratante do serviço, por exemplo, a elaboração de um estudo de análise toxicológica, projetos de engenharia. No outro, há a contratação de um terceiro para a criação de conhecimento.

Em ambos os casos, trata-se de contrato sinalagmático cuja prestação é o serviço e a contraprestação é o pagamento do preço ajustado. Difere de a parceria tecnológica tratada a seguir, pois não há convergência de objetivos entre as partes. Ao contrário, enquanto uma parte do contrato terá como objetivo o recebimento da remuneração, a outra deverá obter o serviço estipulado.

Em nosso entendimento, o artigo 8º é o equivalente ao artigo 20 da Lei 10.973/04, no entanto, tendo as partes em pólos invertidos. Enquanto no artigo 8º, a ICT é prestadora de serviços, no artigo 20 ela é a tomadora.

Portanto, ainda que inexista disposição expressa no artigo 8º quanto à propriedade dos resultados oriundos da prestação de serviços, entendemos que o tratamento deve ser semelhante ao do artigo 20, ou seja, os resultados pertencerão ao contratante do serviço, observado, todavia, o prazo do parágrafo 2º do artigo 88 da Lei 9.279/96 e não aquele do parágrafo 2º do artigo 20 com relação à criação obtida após o término do contrato.

Ainda que exista uma grande rejeição pela adoção da prestação de serviços pelas ICT, notadamente pela inexistência de obrigação de compartilhamento dos resultados entre a ICT e a empresa contratante, a doutrina confirma a inexigibilidade de compartilhamento de resultados:

“A Lei de Inovação também não exige, na hipótese coberta pelo art. 8º, o compartilhamento obrigatório dos resultados de pesquisa (...). De fato, o

⁹² *Contratos de Propriedade Industrial e Novas tecnologias*, pp. 187 e 188.

tipo de contrato coberto pelo art. 8º da Lei de Inovação é de serviços, isto é, a instituição é contratada para, sob regime de encomenda ou terceirização (outsourcing), fazer determinada pesquisa científica ou tecnológica. Portanto, é coerente que não haja, neste caso, rateio dos resultados obtidos. A contraprestação é a remuneração paga pelos serviços prestados, e o resultado é integralmente do contratante.”⁹³

Outra questão importante é a remuneração pela prestação de serviços. Ainda que não exista disposição que obrigue a existência de remuneração, aplica-se a disposição do artigo 594 do Código Civil que prevê que toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição.

Convém ressaltar, contudo, que a prestação de serviços prevista no artigo 8º deve atender aos princípios constitucionais da Administração Pública, especialmente a igualdade de condições para a contratação e a publicidade. Evidentemente, não se trata, na hipótese do artigo 8º da Lei 10.973/04, de prestação de serviços públicos.

Não nos parece possível nem necessário que o procedimento para escolha da instituição à qual a ICT prestará serviço seja a licitação, na medida em que a ICT tenha condições de atender, em condições isonômicas, a todos aqueles que tenham interesse em determinado serviço. [No entanto, caso a Administração não consiga oferecer o serviço a todos os interessados nas mesmas condições, deverá proceder a processo de chamada pública para a seleção da proposta mais vantajosa para a prestação do serviço, garantindo publicidade e igualdade de condições para que aqueles que tenham interesse em determinado serviço possam apresentar suas proposta.

3. Parceria tecnológica

O artigo 9º da Lei de Inovação traz a disciplina das parcerias para realização de atividades conjuntas de pesquisa:

⁹³ Juliana VIEGAS, *Contratos de Pesquisa e contratos de franquia*, p. 210.

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

§ 1º O servidor, o militar ou o empregado público da ICT envolvido na execução das atividades previstas no caput deste artigo poderá receber bolsa de estímulo à inovação diretamente de instituição de apoio ou agência de fomento.

§ 2º As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento, observado o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 6º desta Lei.

§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º deste artigo serão asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.

Trata-se, aqui, de hipótese de acordo de cooperação ou convênio, no qual não há contraposição de interesses, mas sim a conjugação de esforços das partícipes para a realização das atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica ou para desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo. As partícipes deverão conjugar, conhecimento, recursos humanos, financeiros e materiais para a obtenção de um objetivo em comum. Tendo em vista que se trata da execução de pesquisa aplicada, em geral, os resultados dessa atividade originem direitos de propriedade intelectual.

Diferentemente da disciplina legal da prestação de serviços, na parceria existe expressa previsão de compartilhamento de direitos de propriedade intelectual, que deverá ser objeto de disposição no acordo, sendo que a participação de cada partícipe dependerá do montante de recursos por ela alocados.

Portanto, uma vez obtido um resultado passível de proteção, ele poderá ser protegido e, sua propriedade, será comum entre a instituição pública e o parceiro privado.

Além da divisão da propriedade, o artigo 9º garante aos proprietários o licenciamento para exploração do direito, desobrigando a aplicação do edital do artigo 6º. No entanto, a Lei de Inovação foi omissa quanto às condições do licenciamento, se será exclusivo, não exclusivo, gratuito ou oneroso.

Por essa razão, parece-nos que a solução adequada para essa questão é a adoção da disciplina do condomínio do Código Civil.

Segundo o Código Civil, cabe a todos os condôminos a manutenção do bem, na proporção de sua parte. Poderá o condômino utilizar a coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consentimento dos outros.

Aplicando essa disciplina à inovação tecnológica, verificamos que todos os cotitulares poderão livremente explorar o bem, de acordo com suas finalidades. Uma vez que ambos os titulares explorem o bem sem prejudicar a utilização do outro, entendemos que não há obrigação de remuneração. Por outro lado, caso a exploração por um titular impeça a exploração pelo outro, o titular que tem o privilégio da exploração deverá indenizar aquele cuja fruição ficou prejudicada.

Com relação ao licenciamento a terceiros, uma vez que ambos os titulares estejam de acordo (e aqui cabe uma análise discricionária da Administração quanto à conveniência e oportunidade em permitir o licenciamento a terceiros), isso seria possível, independente da publicação de edital. Isso porque a existência do condomínio prevaleceria sobre as formalidades legais para o licenciamento a terceiros. Este entendimento tem fundamento no Resp 655.787/MG, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FRAÇÃO PERTENCENTE A MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. PRESCINDIBILIDADE.

1. É direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial da coisa (CC/16, art. 632; CC/2002, art. 1322; CPC, art. 1.117, II). Tal direito não fica comprometido com a aquisição, por arrecadação de herança jacente, de parte ideal do imóvel por pessoa jurídica de direito público.

2. Os bens públicos dominicais podem ser alienados "nos casos e na forma que a lei prescrever" (CC de 1916, art. 66, III e 67; CC de 2002, art. 101). Mesmo sendo pessoa jurídica de direito público a proprietária de fração ideal do bem imóvel indivisível, é legítima a sua alienação pela forma da extinção de condomínio, por provocação de outro condômino. Nesse caso, a autorização legislativa para a alienação da fração ideal pertencente ao domínio público é dispensável, porque inerente ao regime da propriedade condominial.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

Em seu voto, o Ministro Teori Albino Zavascki afirma:

“A pessoa de direito público não tem o domínio de todo o bem, mas apenas de uma fração ideal, de 1/3. Assim, o seu direito de propriedade - proveniente da transmissão da fração ideal por herança jacente - está, necessariamente, relativizado pela imperiosa necessidade de preservação do direito dos demais condôminos, especialmente o direito potestativo de extinguir o condomínio, que não pode ficar comprometido. Assim, o regime de alienação do imóvel indivisível não pode ficar submetido aos desígnios de qualquer dos condôminos em particular”

Poderíamos entender, também, no caso da propriedade intelectual, que há uma relativização da propriedade pública, em vista da necessidade da preservação dos direitos dos demais condôminos, que inclui, a possibilidade de permitir que terceiros explorem a

criação. Uma vez que a ICT verifique a conveniência e a oportunidade nessa exploração, a obrigatoriedade de publicação de edital poderia ser superada pelas prerrogativas inerentes à copropriedade.

Outro tema objeto de ampla discussão devido a omissão legislativa é a necessidade de licitação para a escolha do parceiro.

Em nosso entendimento, a licitação seria inexigível por inviabilidade de competição. Isso porque, pela natureza da parceria, considerando o nível de envolvimento e participação dos envolvidos, a seleção de uma ou outra proposta mais vantajosa seria impossível, já que se trata de uma conjugação de esforços específica para a consecução de um resultado. Esta questão é muito bem analisada por Denis BARBOSA:

“A ICT poderá escolher, ou aceitar convite, independente de convocação pública, de parceria com instituições públicas ou privadas que satisfaçam ao critério da notória especialização. O conhecimento técnico não constitui, por isto, propriamente, inviabilidade de competição pela notória especialização, mas condição à própria participação na parceria. É requisito que deve ser demonstrado para que a entidade interessada possa aderir ao convênio.”

Reconhecemos, entretanto, a conveniência em que seja dada ampla publicidade a parceria de forma que permita que outros eventualmente interessados tenham sua proposta avaliada pela ICT.

4. Licenciamento de tecnologia própria

O artigo 6º da Lei 10.973/04 estabelece:

Art. 6º É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida.

§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput deste artigo, deve ser precedida da publicação de edital.

§ 2º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento.

§ 3º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.

§ 4º O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar o disposto no § 3º do art. 75 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.

§ 5º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.

O dispositivo legal citado apresenta dois tipos diferentes de contratos, os de transferência de tecnologia e os de licenciamento.

Segundo Juliana VIEGAS,

“O conceito de transferência de tecnologia, em seu sentido amplo, engloba vários tipos de contratos, alguns dos quais pouco ou nada contém de efetiva transmissão de tecnologia ou de conhecimentos de uma parte a outra. Durante muitos anos, inicialmente de maneira informal, e depois em alguns de seus atos Normativos, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) adotou o termo “transferência de tecnologia” para indicar contratos de cessão e licenciamento de marcas e de patentes, contratos de efetivo fornecimento de tecnologia não patenteada, contratos de assistência técnica e alguns outros tipos de contratos que chegaram a ser regulamentados e posteriormente foram abolidos da regulamentação do INPI, como

contratos de cooperação técnico industrial e contratos de rateio de custos (cost sharing agreements). ”⁹⁴

Se compararmos o conceito amplo de transferência de tecnologia do INPI e a disciplina da lei de inovação, verificamos que, pela lei de inovação, estariam excluídos da disciplina específica do artigo 6º os contratos que envolvam marcas, por não se enquadrarem no conceito de criação; os contratos de assistência técnica, por serem enquadrados como prestação de serviços; e contratos de cooperação técnico industrial e contratos de rateio de custos, por serem considerados parceria tecnológica segundo a Lei de Inovação.

Portanto, o artigo 6º da Lei de Inovação refere-se, certamente, aos contratos de transferência de tecnologia *stricto sensu*, ou seja, fornecimento de tecnologia não patenteada e ao licenciamento de patentes, ou seja, a autorização para que terceiro explore a tecnologia protegida por patente de titularidade da ICT.

A dúvida surge com relação à cessão de patentes. Enquanto o licenciamento é a autorização para exploração por terceiro, na cessão, há a transferência da propriedade para o terceiro.

Se considerarmos que a cessão da criação para terceiros é uma forma de transferência de tecnologia, então seria aplicável o regime jurídico simplificado de alienação da criação disposto no artigo 6º. Caso contrário, estaríamos diante de uma hipótese de leilão da Lei 8.666/93, por se tratar de uma alienação de bem público.

Tendo em vista a disciplina dada pelo INPI aos contratos de transferência de tecnologia, considerando como tal também aqueles de cessão, entendemos que o regime do artigo 6º da Lei 10.973/04 aplica-se também a transferência da propriedade da criação da ICT para terceiros.

⁹⁴ *Contratos típicos de Propriedade Industrial: Contratos de Cessão e de Licenciamento de Marcas e Patentes; Licenças Compulsórias*, p. 57

4.1. Licenciamento com exclusividade

O licenciamento ou a transferência da tecnologia com exclusividade poderá ser feito com dispensa de licitação, conforme artigo 24, XXV, da Lei 8.666/93. No entanto, o processo de seleção da empresa contratada deverá ser objeto de publicação de edital.

Os requisitos do edital foram previstos no parágrafo 2º do artigo 7º do Decreto 5563/05 que regulamentou a Lei 10.973:

§ 2º O edital conterà, dentre outras, as seguintes informações:

I - objeto do contrato de transferência de tecnologia ou de licenciamento, mediante descrição sucinta e clara;

II - condições para a contratação, dentre elas a comprovação da regularidade jurídica e fiscal do interessado, bem como sua qualificação técnica e econômico-financeira para a exploração da criação, objeto do contrato;

III - critérios técnicos objetivos para qualificação da contratação mais vantajosa, consideradas as especificidades da criação, objeto do contrato; e

IV - prazos e condições para a comercialização da criação, objeto do contrato.

3º Em igualdades de condições, será dada preferência à contratação de empresas de pequeno porte.

§ 4º O edital de que trata o § 1º será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na rede mundial de computadores pela página eletrônica da ICT, se houver, tornando públicas as informações essenciais à contratação.

§ 5º A empresa contratada, detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida, perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições estabelecidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.”

Verificamos que o objetivo da publicação do edital, além de garantir a publicidade da contratação e a isonomia entre os potenciais participantes é garantir o cumprimento dos princípios da licitação estabelecidos no artigo 3º da Lei 8.666/93 e descritos no item 2.4 do Capítulo II: seleção da proposta mais vantajosa para a administração, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, que deverá ser realizada tanto pelo Diário Oficial, quanto pela rede mundial de computadores, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, e do julgamento objetivo.

Ainda que exista a simplificação do processo de seleção, garante-se que a escolha de instituição que explorará ou receberá criação desenvolvida com recursos públicos atenda a critérios que permitam à Administração a seleção da melhor proposta.

Importante notar que, a empresa contratada que obtenha o direito de exclusividade de exploração, perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo estabelecido contratualmente. Este é um importante instrumento para evitar que a criação seja utilizada apenas como meio para dominar mercado ou impedir que terceiros explorem a tecnologia.

4.2. Licenciamento sem exclusividade

Ao contrário de licenciamento com exclusividade, caso se opte pelo licenciamento sem exclusividade, o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei de Inovação revê que poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação. No caso de inexistência de exclusividade, não há que se falar em cessão, mas apenas em licenciamento, já que não faria sentido a cessão do direito para inúmeras instituições que se tornariam coproprietárias da criação.

O Decreto 5563/05, no parágrafo 6º do artigo 7º, estabeleceu como condições para a contratação direta, apenas a apresentação, pela empresa contratada, de comprovação da regularidade jurídica e fiscal, bem como a sua qualificação técnica e econômico-financeira.

Parece-nos tratar-se de hipótese semelhante à prevista no artigo 17, II, e da Lei 8.666/93, que dispensa a licitação para a venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da Administração Pública em virtude de sua finalidade.

Segundo ARAÚJO, tais órgãos ou entidades têm objetivos específicos de desenvolvimento de programas educacionais, recuperação social, fornecimento de gêneros de primeira necessidade para populações carentes. Por essa razão,

“A compra e venda de bens produzidos ou comercializados por entidades dessa espécie, seja para as populações alvo, seja para outros órgãos ou entidades, se realiza independentemente de licitação, sendo mesmo, algumas vezes, inviável a avaliação prévia e formal, pois os preços serão os de mercado, com as cotações do dia.”⁹⁵

Ainda que as ICT não se enquadrem em nenhuma das hipóteses citada, podemos entender que a inovação só é por ela obtida em razão de sua finalidade e, havendo a possibilidade de licenciamento a terceiros sem exclusividade, estaríamos em situação similar à do artigo 17, II, podendo as condições de licenciamento variar em função das condições do mercado.

5. Licenciamento de tecnologia de terceiro

O artigo 7º da Lei de Inovação estabeleceu que a ICT poderá obter o direito de uso ou exploração de criação protegida. Isso significa que a ICT poderá licenciar tecnologias de terceiros para uso ou exploração.

Essa previsão legal é absolutamente dispensável e não traz qualquer dificuldade em sua aplicação. É normal que a Administração Pública, no exercício de suas atividades, celebre contratos objetivando o uso de tecnologia de terceiro desde que essa contratação tenha uma finalidade pública.

⁹⁵ *Curso de Direito Administrativo*, p. 562.

Podemos considerar que esse tipo de contratação já era previsto antes mesmo da Lei de Inovação. Isso porque, segundo o artigo 25 da Lei 8.666/93:

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; (...)

Uma vez que a ICT identifique a necessidade de utilização de uma criação (entendida como tecnologia protegida por direito de propriedade industrial que garante o direito de exploração exclusiva apenas por seu titular), a contratação poderia ser realizada diretamente, com inexigibilidade de licitação devido à inviabilidade de competição causada pelo direito de propriedade industrial.

No entanto, pode causar alguma estranheza a inclusão da previsão da exploração pela ICT no diploma legal citado.

A utilização de uma tecnologia para o exercício das atividades da ICT é normal e se aplica a qualquer entidade pública, seja ela ICT ou não. Já a exploração, é tema mais complexo, quando relacionado a ICT na medida em que a atividade fim da ICT pode não ser explorar tecnologias de terceiros como fim em si mesmo. Não se pode considerar possível que a ICT obtenha o direito de exploração de uma criação com o objetivo único de atuar como um agente na economia. A única hipótese que nos parece possível para a exploração de uma tecnologia de terceiro pela ICT seria a necessidade da obtenção da licença para que a ICT a explore no desempenho de uma de suas atividades finalísticas. Essa atividade poderia ser mais facilmente constatada nas ICT que não tenham o ensino como uma de suas atividades. Por exemplo, determinado instituto cuja função seja a prestação de serviços tecnológicos obtenha o direito de explorar tecnologia no âmbito de um serviço por

ele prestado. Por outro lado, a ICT que tenha o ensino como finalidade poderia utilizar uma tecnologia no desempenho de sua atividade finalística.

Por exemplo, a utilização de programas de computador, por qualquer instituição que seja é sujeita a licenças. Utilizando-se desse exemplo, JUSTEN FILHO explica:

“Suponha-se que a Administração pretenda adquirir programas de computador. Usualmente, existem programas diversos dotados de idêntica função. No entanto, a Administração pode optar por programa de determinado fabricante e verificar a existência de um representante comercial exclusivo. A inviabilidade de competição decorrerá, então, da restrição realizada pela Administração quanto ao universo de programas.”⁹⁶

Observe-se, no entanto, que para o desempenho de atividades meramente de pesquisa, o licenciamento de tecnologias de terceiros não seria necessário pela Administração. Isso porque, segundo o artigo 43, II da Lei 9.279/96, os atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas não configuram infração de patente.

6. Cessão para o criador

A cessão da criação para o criador, nos termos do artigo 11 da Lei de Inovação, não se confunde com a cessão entendida como transferência de tecnologia do artigo 6º. Segundo o artigo 11:

Art. 11. A ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada, a título não-oneroso, nos casos e condições definidos em regulamento, para que o respectivo criador os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente.

⁹⁶ Curso...,402

Parágrafo único. A manifestação prevista no caput deste artigo deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da instituição, ouvido o núcleo de inovação tecnológica, no prazo fixado em regulamento.

Esse artigo foi regulamentado pelo Decreto 5563/05, que prevê:

Art. 12. A ICT poderá ceder seus direitos sobre criação, mediante manifestação expressa e motivada, a título não oneroso, para que o respectivo criador os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente.

§ 1º A manifestação prevista no caput deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da ICT, ouvido o Núcleo de Inovação Tecnológica.

§ 2º Aquele que tenha desenvolvido a criação e se interesse na cessão dos direitos desta deverá encaminhar solicitação ao dirigente máximo do órgão ou entidade, que deverá mandar instaurar procedimento e submetê-lo à apreciação do Núcleo de Inovação Tecnológica e, quando for o caso, à deliberação do colegiado máximo da ICT.

§ 3º A ICT deverá se manifestar expressamente sobre a cessão dos direitos de que trata o caput no prazo de até dois meses, a contar da data do recebimento do parecer do Núcleo de Inovação Tecnológica, devendo este ser proferido no prazo de até quatro meses, contado da data do recebimento da solicitação de cessão feita pelo criador.

Parece-nos ocorrer aqui uma situação excepcional que se trata de uma inconstitucionalidade, pois concede um privilégio injustificado ao pesquisador remunerado com recursos públicos.

No caso dos bens imateriais, ou seja, as criações, consideradas direito de propriedade industrial, tratamos de um bem que não existe sem que seu titular atue para sua constituição. Para que o direito de propriedade industrial exista, deverá seu titular efetuar a solicitação de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, entidade competente para conceder esse tipo de direito.

Verificamos, portanto, que para o direito de propriedade industrial se constitua para a Administração Pública, uma primeira avaliação de conveniência e oportunidade se faz necessária.

Essa avaliação, a ser realizada pela Administração Pública deverá levar em conta se o objeto a se proteger atende aos requisitos de proteção estabelecidos na legislação de propriedade industrial. Por exemplo, para patentes, deve-se verificar se a invenção atende aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Uma segunda avaliação diz respeito à viabilidade de exploração ou utilização da tecnologia a ser protegida. Os direitos de propriedade industrial são um direito de exclusiva, ou seja, excluem terceiros de explorar o objeto protegido a fim de que seu titular possa ter uma compensação pelo investimento em inovação que, após o término do período de proteção, cairá em domínio público e beneficiará toda a população. Sendo assim, está implícito no direito de propriedade industrial a necessidade de sua exploração de forma regular, não abusiva e sem a prática de abuso de poder econômico.

Assim, para evitar que a propriedade industrial seja utilizada como forma de apropriação tecnológica com o fim único de impedir que terceiros utilizem o bem e concorram em determinado mercado, a Lei 9.279/96 prevê mecanismos para evitar práticas abusivas de mercado. É com esse objetivo que existe a licença compulsória.

Segundo o artigo 68 da Lei 9.279/96, o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico; se não explorar o objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto ou a falta de uso integral do processo patenteado; e quando a comercialização não satisfizer às necessidades de mercado.

Com essa previsão legal fica nítida a obrigatoriedade de exploração, disponibilização para o público, do bem de propriedade industrial a fim de que tais direitos não sejam utilizados como mera forma de reserva de mercado ou para a eliminação de concorrentes:

“Uma das formas de abuso de poder econômico é a eliminação de concorrentes que torna a empresa mais forte monopolizadora do mercado. O caso EUA versus Bresser, Manufacturing Cº, 1952, constitui exemplo clássico de um problema estático no mundo concorrencial: duas empresas, fabricantes de determinadas máquinas e detentoras de cerca de 65% do volume de vendas de referido equipamento, eliminaram a concorrência adquirindo patentes dos concorrentes. No aspecto dinâmico a violação das normas antitruste e da legislação patentária pode ocorrer nos contratos de cessão ou licenciamento de tecnologia, o titular da patente impondo condições que atentam contra a concorrência, conforme exemplos que seguem: I – restringindo a atividade futura do licenciado ou cessionário, limitando o uso da tecnologia em si mesma; II – proibindo a venda de produtos fabricados por concorrentes seus; III – limitando o preço dos produtos e área territorial de exploração e comercialização”⁹⁷

Portanto, em princípio, a Administração não poderia abrir mão de uma criação que gerasse benefícios, seja por sua utilização pela administração Pública, seja pelo retorno de benefícios financeiros pela exploração por terceiros.

Admitir-se-ia, a cessão ao criador, apenas nas hipóteses em que a Administração verificasse ou não ser a proteção possível pela existência de fatores imprevisíveis quando de sua decisão pelo processo administrativo de proteção ou caso se verifique a inviabilidade de uso pela Administração ou exploração que traga um benefício econômico.

Segundo Denis BARBOSA,

“Não se deve excluir de censura a regra incluída na Lei 10.973/2004, segundo a qual a Administração Pública pode ceder ao criador a sua criação sem uma clara motivação, sem uma determinação muito veemente do interesse público desta benesse.

⁹⁷Douglas Gabriel DOMINGUES. *Comentários...*, p. 215.

Certamente aflora o risco de inconstitucionalidade esse tipo de doação, ainda que ao próprio criador. Mantido e pago pela Administração para fazer exatamente o serviço que resultou na criação, com dinheiro do contribuinte, o pesquisador-criador recebe, através do art. 11 da Lei 10.973/2004 um benefício excepcionalíssimo.

Como se descreveu, já há na Lei 9.279/96 dispositivo que consolida no inventor a propriedade integral da patente. Trata-se, no entanto, da hipótese em que o invento resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador; neste caso, a propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, embora haja licença compulsória, legal e automática, em favor do empregador ou da Administração Pública.

Neste caso, a exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro de um ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

Assim, o inventor que não foi pago para inventar – mesmo servidor da Administração – só ganha direito total sobre o invento no caso de inércia do empregador ou do ente público. No caso do art. 11 da Lei 10.973/04, o pesquisador-criador faz invenção de serviço, e não invenção eventual. A proposta do artigo 11 é assistemática, desbalanceada e irrita ao princípio da moralidade pública.”⁹⁸

A disciplina prevista no artigo 11 da Lei 10.973/04 encontra paralelo no instituto da doação. Segundo a Lei 8.666/93, artigo 17, I, b, a doação de bens imóveis é permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo. Já os bens móveis, como as criações da Lei 10.973/04, poderiam ser doados com dispensa de licitação, segundo o artigo 17, II da Lei 8.666/93, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação.

⁹⁸ *Direito da Inovação*, p. 135.

No caso da criação protegida, poderíamos considerá-la na hipótese do artigo 17, II da Lei 8666/93, mas a questão do interesse envolvido e a avaliação da conveniência sócio-econômica deveria ser adequada ao tipo de interesse envolvido quando a matéria é inovação tecnológica.

A prática da cessão ao criador é comumente adotada por instituições estrangeiras, mediante, no entanto, algumas condições.

Por exemplo, se o Massachusetts Institute of Technology – MIT, decide não continuar com a proteção patentária ou decide não realizar esforços para a comercialização da invenção por entender que não há conveniência naquela exploração, a invenção pode ser cedida ao inventor. Havendo a cessão, os inventores são os responsáveis pelo pagamento dos custos já incorridos com a proteção e todo desenvolvimento posterior necessário, incluindo patenteamento e marketing. O MIT pode reivindicar uma participação nos resultados obtidos com a comercialização da invenção⁹⁹.

Parece-nos, assim, que a cessão ao inventor, deve ocorrer apenas em situações excepcionais em que a Administração Pública verifique que a manutenção daquele direito de propriedade industrial não atenderá a qualquer utilidade pública e, portanto, deve-se dele existir. Entretanto, seria interessante que o legislador tivesse inserido disposições no sentido de garantir à Administração o reembolso das despesas já incorridas com a proteção e alguma forma de remuneração da Administração em caso de exploração comercial, garantindo, assim, um benefício à instituição que permitiu o desenvolvimento da criação.

7. Contratação para a solução de problema técnico

Temos aqui hipótese semelhante à do artigo 7º, no qual se prevê a contratação pela instituição de serviço para o atendimento de suas atividades finalísticas.

Segundo o artigo 20, da Lei de Inovação:

⁹⁹ Disponível em: <http://web.mit.edu/tlo/www/>. Acesso em 24/11/2010.

Art. 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão contratar empresa, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador.

§ 1º Considerar-se-á desenvolvida na vigência do contrato a que se refere o caput deste artigo a criação intelectual pertinente ao seu objeto cuja proteção seja requerida pela empresa contratada até 2 (dois) anos após o seu término.

§ 2º Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do resultado almejado, o órgão ou entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar seu prazo de duração ou elaborar relatório final dando-o por encerrado.

§ 3º O pagamento decorrente da contratação prevista no caput deste artigo será efetuado proporcionalmente ao resultado obtido nas atividades de pesquisa e desenvolvimento pactuadas.

O dispositivo legal não menciona a necessidade de licitar para a contratação dos serviços. No entanto, a Lei 12.349/2010 acrescentou o inciso XXXI ao artigo 24 da Lei de Licitações, de forma que eventuais dúvidas quanto à necessidade de licitar foram sanadas. A partir dessa previsão, a licitação para a contratação desses serviços foi considerada dispensável, devendo, todavia, ser observados os princípios constantes da Lei 10.973/04 para contratação.

Observamos, todavia, que o artigo 20 não traz qualquer princípio para a contratação. Traz apenas algumas características do contrato sem estabelecer qualquer procedimento para que a contratação seja realizada. Por essa razão, em nosso entendimento, o artigo 20 da Lei 10.973/04 deve ser interpretado em conjunto com o artigo 111 da Lei 8.666/93, segundo o qual

“Art. 111. A Administração só poderá contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técnico especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração.

Parágrafo único. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.”

Presume-se que, uma vez que a Administração contrate um serviço técnico e pague o preço para sua execução, a contraprestação da empresa contratada é a entrega de todos os dados, informações e elementos pertinentes à tecnologia que foi desenvolvida. Evidentemente, toda a propriedade intelectual eventualmente gerada dessa contratação também pertencerá à Administração Pública, em estrito cumprimento ao artigo 111 da Lei 8.666/93.

A inclusão do artigo 20 na Lei de Inovação, apesar de numa primeira análise parecer dispensável tendo em vista as previsões já existentes na Lei de Licitações, trouxe uma importante alteração na disciplina da titularidade de invenções resultantes da prestação de serviços.

Segundo o parágrafo 2º do artigo 88 da Lei 9.279/96, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo contratante até um ano após a extinção do contrato, salvo prova em contrário. Com o artigo 20 da Lei 10.973/04, cria-se uma situação privilegiada para a Administração Pública, segundo a qual se considerará desenvolvida na vigência do contrato a que se a criação intelectual pertinente ao seu objeto cuja proteção seja requerida pela empresa contratada até 2 (dois) anos após o seu término.

CONCLUSÃO

Buscamos, nessa dissertação, o estudo da inovação tecnológica sobre um ponto de vista predominantemente do Administrativo, quanto ao seu objeto, sujeitos e regime jurídico aplicável aos acordos que visam a estimular a interação entre as ICT e outras instituições públicas ou privadas com o objetivo de criação de um ambiente produtivo inovador.

Essa análise foi feita a partir da identificação e da caracterização da inovação tecnológica em abstrato e sua relação com o domínio público. Verificamos que a inovação tecnológica será o resultado da atividade de pesquisa científica e tecnológica. Esse resultado poderá ser passível de apropriação através dos direitos de propriedade intelectual de forma que, uma vez concedido o direito, este adquirirá a categoria de bem público, incorporando-se ao patrimônio da instituição. Observamos que a apropriação dos resultados não deve ser um fim em si mesmo, já que o objetivo maior da pesquisa científica e tecnológica é a difusão do conhecimento e o progresso da ciência.

Demonstramos também que o legislador brasileiro importou um modelo fortemente influenciado pelas legislações norte-americana e francesa e que, esse modelo, quanto às relações contratuais e à apropriação dos resultados, pouco acrescentou à disciplina pré-existente à Lei de Inovação.

A caracterização dos elementos da definição de instituição científica e tecnológica se mostrou essencial para que se traçasse um limite para a aplicação da lei. Verificamos que a Lei de Inovação não garantiu competência para todas que as instituições que executem pesquisas fossem automaticamente consideradas ICT. Ao contrário, a caracterização de um órgão como ICT dependerá da delegação de competência pela pessoa jurídica a que o órgão encontra-se vinculado.

Verificamos também a distinção entre acordo, contrato e convênio, bem como o regime jurídico a eles aplicável, seus princípios e os fundamentos para a apropriação do resultado pela ICT. Como se pôde verificar, ainda que tenha ocorrido, em diferentes casos a dispensa de licitação para as contratação previstas na Lei 10.973/04, a Lei não superou a

necessidade de observância dos princípios da publicidade, da isonomia e da moralidade administrativa nem a observância dos requisitos e formalidades para a celebração de acordos.

Por fim, concluímos com a análise detalhada dos principais aspectos dos acordos previstos na lei de inovação. Verificamos que o estímulo à construção de ambientes especializados poderá ocorrer através dos acordos de cooperação para a formação de alianças estratégicas ou através do compartilhamento e permissão de uso de infraestrutura, sendo que, na primeira modalidade, por se tratar de uma questão de política científica e tecnológica há uma margem maior de discricionariedade para que a Administração selecione seu parceiro. Já no compartilhamento e permissão de uso de infraestrutura, ainda que tenha havido a dispensa do regime licitatório, a seleção dos contratantes dependerá da observância dos princípios da igualdade e da publicidade, a fim de garantir que todos aqueles que tenham interesse em usufruir daquele bem público tenham condições de igualdade na submissão de sua candidatura.

Quanto à prestação de serviços, identificamos as lacunas legislativas com relação à apropriação dos resultados e sugerimos a aplicação do disposto na Lei 9.279/96 e no Código Civil para o suprimento dessas lacunas.

Também quanto aos acordos de parceria, observamos que o legislador, ao tratar da apropriação e exploração dos resultados, apenas apresentou linhas gerais que não respondem às questões sobre como será feito o compartilhamento de tal resultado e quais as prerrogativas que seus titulares terão para explorá-los. Por essa razão, sugerimos a aplicação do regime do condomínio do Código Civil, verificando, com a jurisprudência apontada, que os direitos inerentes ao condomínio sobreporiam as formalidades do direito público para gestão e exploração do bem.

Quanto às disposições sobre o licenciamento, podemos identificar a principal inovação no regime anterior à Lei 10.973/04. Com a alteração da Lei 8.666/93, foram superadas às dúvidas quanto aos procedimentos a serem adotados para a transferência da criação a terceiros.

Questionamos também a constitucionalidade da cessão da criação ao criador, na medida em que se tratará da doação de um bem público a uma pessoa que contribuiu para seu desenvolvimento de forma que se pode estimular o uso da Administração Pública para atendimento de interesses pessoais do criador. Concluimos que essa cessão só poderá ocorrer nas hipóteses em que ficar comprovada a inviabilidade técnica e comercial de exploração da criação. Ora, na medida em que a ICT não consegue dar uma utilidade pública àquele bem, seja por inviabilidade do uso próprio ou por terceiros, concordamos que a cessão poderá ser possível.

Por fim, verificamos que a autorização da Lei de Inovação para que a Administração Pública obtenha licenças de terceiros ou proceda à contratação para a solução de problemas técnicos em nada inovou o quadro jurídico pré-existente. Evidentemente que, para o exercício de suas atividades finalísticas, qualquer instituição pública poderá contratar serviços ou adquirir produtos sendo que, para os casos específicos das novas tecnologias, o regime de apropriação pelos direitos de propriedade intelectual inviabilizará a competição e o processo de licitação.

Diante de todo o exposto, podemos concluir que poucas foram as inovações da Lei 10.973/04 nas relações contratuais entre instituições científicas e tecnológicas e instituições públicas ou privadas, tendo como objetivo alguma atividade relacionada à obtenção ou exploração de criação e, em nossa opinião, não justificariam a criação de uma lei específica para tratar do assunto. Em nossa opinião, quanto aos aspectos específicos dos acordos, bastaria a alteração da Lei 8.666/93. Isso porque, no assunto específico da titularidade e exploração da inovação tecnológica, a Lei 10.973/04 não trouxe um regime jurídico específico, nem apontou os caminhos para superar as lacunas jurídicas criadas pela própria lei (por exemplo, nas parcerias e na prestação de serviços). Acabou sobrando ao operador do direito a superação (ou ao menos a tentativa de superação) dessas lacunas. E, parece-nos, um sistema repleto de lagunas pouco impacto terá na construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento da inovação tecnológica

BIBLIOGRAFIA

AMARAL, Antônio Carlos Cintra do, *Licitação e Contrato Administrativo*, São Paulo, Fórum, 2009.

ARAUJO, Edmir Netto de, *Princípios administrativos na constituição de 1988*, in *Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo*, n.34, p.133-42, dez. 1990.

_____, *Curso de Direito Administrativo, 5ª Ed.*, São Paulo, Saraiva, 2010.

_____, *Contrato administrativo*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1987.

AZEVEDO MARQUES NETO, Floriano de, *As contratações estratégicas das estatais que competem no mercado*, in OSÓRIO, Fabio Medina et al, *Direito Administrativo – Estudos em Homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira Neto*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2006, pp. 575 a 604.

_____, *Do contrato administrativo à administração contratual*, in *Revista do Advogado*, ano XXIX, nº 107, dezembro de 2009.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, *Curso de direito administrativo*, 24ª edição, São Paulo, Editora Malheiros, 2007.

_____, *Natureza e regime jurídico das autarquias*, São Paulo, RT, 1968.

BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha, *Princípios Gerais de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, Forense, 1969.

BARBOSA, Claudio Roberto, *Propriedade Intelectual – Introdução à propriedade intelectual como Informação*, Rio de Janeiro, Elsevier, 2008.

BARBOSA, Denis Borges, *Direito da Inovação*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2006.

BASTOS, Celso Ribeiro, *Curso de direito administrativo*, São Paulo, Celso Bastos Editora, 2002.

BINENBOJM, Gustavo, *Uma teoria do direito administrativo*, 2ª edição, Rio de Janeiro, Renovar, 2008.

_____, *Temas de direito administrativo e constitucional*, Rio de Janeiro, Renovar, 2008.

CAETANO, Marcello, *Manual de direito administrativo*, Lisboa, Universidade Editora, 1937.

CARVALHO, Nuno Pires de, *Sistema Brasileiro de Patentes: O Alvará de 28 de Abril de 1809*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009.

CARVALHO FILHO, José dos Santos, *Consórcios Públicos*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009.

_____, *Processo Administrativo Federal*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2007.

CAVALCANTI, Themístocles Brandão, *Tratado de Direito Administrativo*, 2ª edição, vol. I, V e VI, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1948.

CHAMMAS, Claudia; SCHOLZE, Simone. *Instituições públicas de pesquisa e o setor empresarial: o papel da inovação e da propriedade industrial*, p. 85. Disponível em: <http://ftp.unb.br/pub/UnB/ipr/rel/parcerias/2000/1760.pdf>. Acesso em 15/11/09

CIRNE LIMA, Rui, *Princípios de Direito Administrativo Brasileiro*, 3ª ed., Porto Alegre, Livraria Sulina, 1954.

CRETELLA JÚNIOR, José, *Tratado de Direito Administrativo*, 2ª edição, São Paulo, Forense, 2002.

_____, *Dos contratos administrativos*, Rio de Janeiro, Forense, 1997.

_____, *Bens Públicos*, São Paulo, EUD, 1975.

CRUZ, Hélio Nogueira da, *Ciência Básica, humanidades e Ciência Aplicada*. In *Revista da ADUSP*, out/1997, p. 57 a 59. Disponível em: <http://www.adusp.org.br/revista/11/r11a11.pdf> Acesso em 20/12/2009.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, *Direito Administrativo*, 21ª edição, São Paulo, Atlas, 2008.

_____, *Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas*, 6ª edição, São Paulo, Atlas, 2008.

_____. *Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988*. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2007.

DOMINGUES, Douglas Gabriel, *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2009.

FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar, *Perfil do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro: identificação e análise crítica*, São Paulo, Atlas, 1999.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, *A propriedade intelectual e o desenvolvimento tecnológico sob o prisma da Constituição brasileira*, Rio de Janeiro, ABPI, 2002.

GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, Forense, 1946.

GARCIA, Balmes, Vega. *Direito e Tecnologia – Regime Jurídico da Ciência, Tecnologia e Inovação*, São Paulo, Malheiros, 2004;

GASPARINI, Diógenes, *Direito Administrativo*, 15ª edição, São Paulo, Saraiva, 2010.

GUIMARÃES, Fábio Celso de Macedo Soares, *A política de incentivo à inovação*, in *Parcerias Estratégicas*, n.9. p.121-8.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, *Maiores depositantes de pedidos de patente no Brasil, com prioridade brasileira (publicados entre 1999 e 2003)*, Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: [HTTP://ww.inpi.gov.br/menu-esquerdo/informacao/pdf-dos-estudos/maiores%20depositantes%209903%292996.pdf](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/informacao/pdf-dos-estudos/maiores%20depositantes%209903%292996.pdf). Acesso em 15/11/09.

JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de Direito Administrativo*. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2008.

MATIAS-PEREIRA, José; KRUGLIANSKAS, Isak, *Gestão de Inovação: A Lei de Inovação Tecnológica como ferramenta de apoio às políticas industrial e tecnológica do Brasil*, in ERA Eletônica, VV.4, n.2, Art. 18, jul/dez.2005. Disponível em: www.rae.com.br/eletronicindex.cfm?FuseAction=Artigo&ID=1912&Secao=ARTIGOS&Volume=4&Numero=2&Ano=2005. Acesso em 10/08/10.

MEDAUAR, Odete, *Convênios e consórcios administrativos*, in *Boletim de Direito Administrativo*, agosto/95, pp. 451 a 461 .
_____, *Direito Administrativo Moderno*, 7ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003.

MEIRELLES, Hely Lopes, *Direito Administrativo Brasileiro*, 33ª ed., São Paulo, Ed. Malheiros, 2007.

MENDES, Gilmar Ferreira, *et al.*, *Curso de Direito Constitucional*, 3ª edição, São Paulo, Saraiva, 2008.

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, *Curso de Direito Administrativo*, 15ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2009.

OCDE, *Manual Frascati*, Disponível em http://www.mct.gov.br/upd_blob/0005/5069.pdf. Acesso em 30/09/09.
_____, *Manual de Oslo*, Disponível http://www.mct.gov.br/upd_blob/0023/23423.pdf. Acesso em 30/09/09

PLASSERAUD, Yves; SAVIGNON, François. *Paris – 1883*. Paris: Litec, 1983.

PIMENTEL, Luis Otavio (org.), *Manual Básico de Acordos de Parceria de PD&I*, EdiPUCRS, Porto Alegre, 2010.

RANIERI, Nina, *Educação Superior, Direito e Estado*, São Paulo, Edusp, 2000.

SAMPAT, Bhaven N, *Lessons from Bayh-Dole*, in *Nature*, vol. 486, 9 de dezembro de 2010.

SÁNCHEZ, Tirso W. Sáenz; PAULA, Maria Carlota de Souza, Desafios institucionais para o setor de ciência e tecnologia: o sistema nacional de ciência e inovação tecnológica, in *Parcerias Estratégicas*, n.13, p.42-63.

SILVA, José Afonso da, *Curso de Direito Constitucional Positivo*, 29ª edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2007.

SILVEIRA, Newton, *Propriedade Industrial, Direito do Autor, Software, Cultivares*. 3ª edição. São Paulo: Manole, 2005.

SUNDFELD, Carlos Ari et al., *Os Atestados Técnicos na Licitação e o problema na cisão de empresas*, in *Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico*, nº 12, 2008. Disponível em <http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-12-NOVEMBRO-2007-CARLOS%20ARI%20SUNDFELD.pdf>. Acesso em 15/10/10.

