

PARA UM BOM GERENCIAMENTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NAS UNIVERSIDADES

FOR A GOOD MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY IN UNIVERSITIES

Ângela Kretschmann¹

Resumo

O artigo busca destacar a relação de incentivo estabelecida entre Universidades e setor privado para a inovação e desenvolvimento de propriedade intelectual, bem como a necessidade de compreensão do sistema de patentes dentro de um enfoque humanitário e global, o que acresce responsabilidade e uma nova missão para as Universidades.

Palavras Chaves: Gerenciamento; Patentes; Universidades; Direitos Humanos

Abstract

This article aims to emphasize the relationship established between Universities and the private sector to encourage innovation and development of intellectual property and the need for understanding of the patent system within a humanitarian and global focus, which adds responsibility and a new mission for Universities.

Key Words: Management, Patents, Universities, Human Rights

1. O programa de estímulo à interação Universidade-Empresa

As estratégias de inovação das empresas, sejam elas ofensivas (no sentido de buscar uma técnica global e desconhecida e ser proprietário dela para impedir a imitação) ou defensivas (inovando mas sem, contudo, buscar uma técnica absolutamente nova, para patentear), ambas de todo modo necessariamente utilizando pesquisa e desenvolvimento aplicadas, dependem em grande parte das políticas públicas de inovação, de incentivo a investimentos na pesquisa e inovação.

¹ Ângela Kretschmann. Doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2006). É pós-doutora pelo Institut for Information-, Telecommunication- and Media Law (ITM), Münster, Alemanha (Westfälische Wilhelms-Universität Münster). É Coordenadora do Curso de Direito do Cesuca, professora nos cursos de Graduação e Pós-Graduação de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e dos cursos de Segurança da Informação, lecionando Direito da Propriedade Intelectual, Direitos de Autor e Propriedade Industrial. Professora no Curso de Especialização em Direito, Mercado e Economia da PUC/RS (2011-2012), da Especialização em Direito Civil e Processo Civil da UNIRITTER (Canoas, RS) e da IMED (Passo Fundo, RS). Advogada (www.kretschmann.adv.br). Integra a Comissão de Propriedade Intelectual (CEPI) da OAB/RS. Membro da Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI).

No Brasil a Lei 10.168 de 29/12/2000 instituiu o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo. O Sistema Nacional de Inovação foi instituído pela Lei 10.973, de 2004. Além disso, a Lei do Bem (Lei 11.196/2005) trouxe benefícios fiscais para empresas que contratam pesquisadores dedicados à pesquisa e desenvolvimento. É possível dizer que a legislação acaba abrindo os olhos do setor empresarial para a idéia de inovação aberta, perdendo a empresa o receio de abrir suas portas para a partilha em inovação, no lugar de fechar-se em torno de centros de pesquisa e desenvolvimento fechado, abrindo-se para propostas ousadas de inovação.

Já se sabe, hoje, que grandes investimentos não garantem a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, de modo que o sistema nacional de inovação preza a transferência tecnológica ao setor produtivo e parceria entre empresas. Os programas são medidos através do número de patentes e de spin-offs gerados. Enquanto as ICTs são entidades da administração pública, destinadas a “*desenvolver atividades de pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico ou tecnológico*”, a Lei de Inovações que se destina a esse propósito traz mecanismos para a formação de redes de cooperação, determinando, por exemplo, a obrigatoriedade da criação de Núcleos de Inovação e Transferência Tecnológica nas Universidades (NITs). Rondani e Chesbrough destacam que os mecanismos mais importantes podem se destacados como: apoio às ICTs, Instituições Científicas Tecnológicas, apoio à parceria entre universidade/empresa, apoio ao pesquisador em empresa, apoio de projetos de inovação internos e externos na empresa, apoio à criação de novos negócios, apoio à criação de parques tecnológicos ² De outro lado, toda nova constituição de um sistema de inovação destinado à abertura e partilha do conhecimento constitui uma forma de quebrar a tradicional estrutura de grandes investimentos por poucas e grandes empresas.

² “A abordagem mais tradicional de P&D interna exigia enormes investimentos, que só as grandes empresas – geralmente monopólios – podiam enfrentar. Já a abordagem da inovação aberta cria um campo mais nivelado, onde pequenas e médias empresas, universidades, startups e grandes corporações formam, coletivamente, um ecossistema de inovação” (RONDANI, Bruno & CHESBROUGH, Henry. **Inovação Aberta: um modelo a ser explorado no Brasil**. Revista DOM, Fundação Dom Cabral. Edição: número 11, publicada em abril de 2010. Página 54).

Exemplos de atividades exercidas pelos diferentes NITs já criados nas universidades são: *Avaliação de “patenteabilidade”*; *Busca de Anterioridades*; *Elaboração, acompanhamento e depósito do pedido de patentes nacional e internacional*; *Assessoria junto a órgãos financiadores*; *Ações defensivas dos pedidos depositados pelo NIT*; *Assessoramento jurídico em propriedade intelectual*; *Assessoria na redação da patente*; *Elaboração e gerenciamento de contratos, licenciamentos*; *Prospecção tecnológica*; *Sistematização de processos*; *Plano de negócios do produto/serviço com levantamento de custos do produto, da pesquisa e de equipamentos necessários*. Assim como *precificação do produto final e levantamento de demanda*; *Prospecção de mercado*; *Assessoria jurídica na elaboração de contratos de transferência e parceria tecnológica*; *Contato com empresários*.³

Na Unisinos foi criado em 2008 o ETT, Escritório de Transferência de Tecnologia, com objetivo de *“promover a formação e a difusão de uma cultura institucional sobre Inovação e Transferência de Tecnologia nos Programas de Pós-Graduação e em outros setores da Unisinos que nucleiem a pesquisa, visando o desenvolvimento regional e a criação de produtos e serviços de inovação tecnológica voltados para o bem social”*, e suas tarefas vão muito além do mínimo estabelecido pelo artigo 16 da Lei 10.973/2004, destacando-se, entre suas competências: a formação de uma base institucional de dados de PI, a indução e apoio a novos processos de registro de PI; a proteção dos resultados de pesquisa e garantia da transferência do conhecimento às empresas; o zelo pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; avaliação e classificação dos resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa; o acompanhamento do processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição; e ainda a criação, na comunidade acadêmica como um todo, um conceito de referência em relação à geração de produtos resultantes da atividade de pesquisa da instituição.⁴

³ Cfe. NITRio: <http://www.nitrio.org.br/pesquisador.html>, que envolve a parceria entre o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), e o ON, Observatório Nacional do Ministério da Ciência e Tecnologia.

⁴ Cfe. Informação do ETT Escritório de Transferência Tecnológica, disponível no site da Unisinos, em http://www.unisinos.br/ett/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=31&marcador=31.

Uma pesquisa levada a efeito envolvendo universidades inglesas, escocesas e da Irlanda buscou mapear a intensidade com que é realizada a pesquisa e a transferência do conhecimento para o setor empresarial. Também buscou verificar o que elas visam com o comércio do conhecimento, bem como detectar as dificuldades, obstáculos, e conquistas com o sistema de apoio legal e político ao desenvolvimento e transferência de P&D. A maior parte das universidades analisadas possuem estratégias vinculadas a propriedade intelectual protegidas e não protegidas, portanto, complementares, e os maiores obstáculos foram verificados no gerenciamento da propriedade intelectual.⁵ Outra pesquisa detectou que o conhecimento desenvolvido na universidade, mas que tem pessoas afiliadas ao setor industrial trabalhando em conjunto torna muito mais provável seu aproveitamento tecnológico e posterior comercialização. A publicação dos resultados da pesquisa através de artigos, entretanto, tende a se restringir à pesquisa básica, mantendo em segredo a aplicada, por receio de fortalecer possíveis concorrentes com a disseminação do conhecimento adquirido.⁶

Uma possibilidade para o sucesso do empreendimento pode envolver, segundo Freeman & Soete, o recrutamento de pessoas chaves,⁷ fundamentais para o processo, com acordos de consultoria especializada, contratos de pesquisa, sistema de gerenciamento de informação,⁸ vínculos pessoais ou uma mistura de tudo isso. E uma das causas do fracasso é a falta de habilidade na adoção de estratégias ofensivas. Obviamente se a empresa deseja uma estratégia ofensiva e um destaque no mercado,

⁵ E o mais importante, o conhecimento não proprietário, ou livre de IP também oferece oportunidades de ganhos para as universidades: *“However we found that also non-proprietary marketplaces offer universities important opportunities to build and strengthen relationships with industry and with the wider community. Indeed, the exchange of non-patented technology and the engagement in open source projects allow universities to build strategic relationships to a greater extent than patents and copyright”* (ANDERSEN, Brigitte & ROSSI, Federica. **Beyond Bayh-Dole: Universities and the use of Proprietary and Non-Proprietary Intellectual Property (IP) marketplaces.** DIME Working Paper n. 90, march/2010, disponível em <http://www.dime-eu.org/working-papers/wp14>, p. 11.21-22).

⁶ GRODAL, Stine & THOMA, Grid. **Cross-Pollination in Science and Technology: The Emergence of the Nanobio Subfield.** DRUID and CINet Conferences, set./2006, p.21. Disponível em http://www.dime-eu.org/files/active/0/grodal-thoma_cross.pdf.

⁷ E bem assim, “agentes” vinculados ao desenvolvimento do conhecimento, o que é destacado pelo menos desde a década de 1980, graças aos desenvolvimentos teóricos em economia do conhecimento, que levaram à conclusão pela necessidade de tornar as universidades menos dependentes do poder público, um modelo de crescimento baseado no capital humano. Por isso, nos EUA isso já teria começado em 1980, com a BayhDole Act, que permitiu às universidades americanas patentear o resultado de pesquisas financiadas com recursos públicos (ANDERSEN, Brigitte & ROSSI, Federica. **Beyond Bayh-Dole: Universities and the use of Proprietary and Non-Proprietary Intellectual Property (IP) marketplaces.** DIME Working Paper n. 90, march/2010, disponível em <http://www.dime-eu.org/working-papers/wp14>, p. 02).

⁸ O gerenciamento da informação tem relação com a chamada inteligência tecnológica.

deverá investir em pesquisa e às vezes isso pode levar anos até gerar um resultado. Ainda terá que investir em patentes, ainda que elas também não tragam resultado imediato.

É uma questão de postura e de planejamento. De definição de metas. Definidas as metas e a posição a adotar perante o desejo de conquistar ou se manter no mercado, as decisões passam para a questão sobre o quê patentear. Aliás, qualquer planejamento estratégico parte da questão “para onde queremos ir”. Exemplos de estratégias ofensivas geraram, para a RCA, a televisão a cores, o nylon para a Du Pont, o PVC para a Farben, os semicondutores para a Bell. Por outro lado, uma estratégia defensiva não representa ausência de pesquisa e inovação, pode conter tanta pesquisa quanto a estratégia ofensiva, mas terá uma diferença de “timing”, a diferença é que o defensivo não deseja ser o primeiro no mundo e não deseja, portanto, patentear, enquanto o ofensivo deseja comercializar, além do produto original, a própria tecnologia desenvolvida para o produto.⁹

É importante destacar, com isso, que especialistas em propriedade intelectual são pessoas chaves no processo de aproveitamento e parceria entre empresas e universidades, pois têm por função não apenas fornecer dados sobre o conhecimento existente em matéria de patentes e elaborar patentes. Cabe a eles também alertar sobre a situação do processamento de pedidos (que podem ter sido arquivados, caídos em domínio público, ou simplesmente objeto de ações judiciais), como também avaliar as possibilidades de lançamentos de produtos que não violem patentes.

2. Conhecendo para aplicar: como garantir um direito sobre uma invenção

É fundamental aprender a decidir sobre o investimento em inovação. O objetivo no presente item é apresentar uma idéia acerca do direito e das obrigações que um Requerente de patente, modelo de utilidade ou desenho industrial possui diante da Propriedade Industrial, representada pelas criações intelectuais que recebem proteção pela Lei 9.279/96. A patente, entretanto, é uma proteção concedida no território em que é requerida. O investidor em P&D e o pesquisador precisam estar

⁹ FREEMAN, Christopher & SOETE, Luc. **The economics of industrial innovation** Cambridge: Mit Press, 1997. 3ª. 3ª ed., p. 268 e 274.

cientes de que o patenteamento no Brasil não garante que sua invenção será respeitada em outros lugares do mundo pois ele adquire exclusividade em decorrência da propriedade em função da concessão no Brasil. Só terá garantia em outros países se proceder ao registro também nos outros países.

Primeiramente é necessário entender o que constitui um conhecimento protegido por patente. Uma inovação tecnológica não é necessariamente um conhecimento patenteável. O que é efetivamente patenteável é uma técnica nova, passível de produção industrial e que contenha efetiva atividade inventiva. Know-how, por exemplo, não corresponde a uma técnica ou invenção patenteável, indica antes um segredo industrial que não é passível de patente e algumas empresas preferem a proteção através do “trade secret”, como a fórmula da coca-cola, por exemplo. Entretanto, é ainda importante destacar que nem tudo o que não é patenteável no Brasil, não o é em outros lugares do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos poderá ser patenteável, pois a legislação é distinta e mais flexível em relação ao procedimento de aquisição da patente.

Existem diferenças entre as patentes, e por isso podem ser classificadas da seguinte maneira: Patente de Invenção (PI) – produtos ou processos que atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade, e aplicação industrial. Modelo de Utilidade (MU) - objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Nesse sentido, esclarece o INPI que, devido às diferenças existentes entre as patentes, elas poderão se enquadrar nas seguintes naturezas ou modalidades: Privilégio de Invenção (PI) - a invenção deve atender aos requisitos de atividade inventiva, novidade, e aplicação industrial. Modelo de Utilidade (MU) - nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional do objeto. Existe também o Certificado de Adição de Invenção, para proteger um aperfeiçoamento que se tenha elaborado em matéria para a qual já se tenha um pedido ou mesmo a Patente de Invenção. Se a criação industrializável for relacionada com a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto de linhas e cores, que possa ser aplicada a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação, pode-se requerer um

Registro de Desenho Industrial, pois nesse caso ela não poderá ser considerada uma patente.”¹⁰

Segundo Bruno Jorge Hammes, “os modelos de utilidade poderiam ser denominados de pequenas invenções, que tornam um invento já conhecido mais eficiente por causa de uma nova forma ou disposição nele introduzida (Um exemplo seria um tubo ou mangueira com parte sanfonada para poder ser dobrado sem obstruir o curso do líquido conduzido). Com isso os instrumentos de trabalho, ferramentas e utensílios trazem melhor utilização do objeto. Nesse caso, a proteção é concedida exclusivamente à forma ou disposição nova que melhora a função.”¹¹

Ocorre que uma diferença sensível existe entre conceitos muito similares, mas que a legislação diferencia e que podem ajudar a esclarecer a diferença entre uma invenção, que está vinculada à **atividade inventiva**, e um modelo de utilidade, que está vinculado ao **ato inventivo**:

a) No caso da atividade inventiva, refere-se à exigência de que a invenção atinja um certo nível de criatividade. Como refere Labrunie, a necessidade da atividade inventiva surgiu entre os requisitos de patenteabilidade a partir das interpretações dos escritórios de patentes e dos tribunais competentes, diante da necessidade de **algo mais do que a simples novidade: a presença de um efetivo avanço técnico**. Enquanto no requisito da novidade trata-se de verificar se a invenção já está divulgada, no caso da verificação da atividade inventiva envolve a análise do avanço técnico decorrente de criação, o que é perceptível se, conforme dispõe a Lei 9.279/96 não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica (Art. 13. *A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica*). Há novamente o

¹⁰ Cfe. http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/copy_of_patentes, o INPI ainda esclarece, nesse sentido que: “Não se pode patentear um processo como Modelo de utilidade, somente como patente de Invenção. No caso de um aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, porém ainda dentro do mesmo conceito inventivo, o depositante poderá solicitar um certificado de adição que será acessório a patente e com mesma data final de vigência desta. Se a criação industrializável for relacionada com a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto de linhas e cores, que possa ser aplicada a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação, deve-se requerer um registro de Desenho Industrial. Nesse caso ela não poderá ser considerada uma patente. É importante dar entrada com o pedido na natureza certa, pois embora sejam aceitas conversões de modelo de utilidade em patente de invenção e vice-versa, não se aceitam conversões com desenhos industriais.” (disponível em http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_garantir, acesso em 07/03/08).

¹¹ HAMMES, Bruno Jorge. *O direito de Propriedade Intelectual*. Unisinos: São Leopoldo, 2002. 3a. ed., p.290.

recurso ao estado da técnica, pois também é necessário avaliar o estado da técnica para verificar se a invenção reivindicada não decorre naturalmente dele.¹²

Para o INPI, após a aferição da novidade, no caso de um pedido de patente de invenção, o examinador do pedido passa à análise do requisito da atividade inventiva. No caso da sua verificação “deve-se considerar se um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica considerado, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificação necessária para chegar à invenção em questão. Tal aferição só pode ser baseada em documentos publicados antes da data de depósito ou da prioridade do pedido”.¹³

Ainda segundo o INPI, alguns fatores são indicados como indícios da existência de atividade inventiva: **a)** dados comparativos em relação ao estado da técnica que mostram a superioridade da invenção e são convincentes na demonstração da atividade inventiva (por isso é muito importante que quem desenvolve a tecnologia saiba o estado atual da técnica em relação a determinada invenção que estão desenvolvendo – e isso implica em saber pesquisar o estado da técnica em bancos de patentes); **b)** existência de problema técnico cuja solução era necessária e desejada há muitos anos e a invenção é a resposta a esta necessidade (a questão do “problema” em si é subjetivo, pois o que pode ser simples comodidade para alguns é problema para outros, então isso não é tão discutido); **c)** a solução apresentada pela invenção é contrária às atividades normais na mesma área técnica e um técnico no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho; **d)** sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não devido à publicidade.¹⁴

Pode-se alegar que há falta de “atividade inventiva” quando não há efeito técnico novo. A diretriz citada, do INPI, esclarece: **quando há mera escolha ou troca de material cujas propriedades são conhecidas; quando há mera mudança de forma e/ou proporção; quando há mera justaposição de meios conhecidos.**

b) A Lei 9.279/96 faz referência a “ato inventivo” para o caso de pedido de patente de Modelo de Utilidade: Art. 14. *O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum*

¹² Cfe. LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes: condições legais e obtenção de nulidades*. Manole: São Paulo, 2006. p. 67-69. E acrescenta: *Metodologicamente, a presença da atividade inventiva é investigada de dois pontos principais: o problema técnico posto, o qual a invenção se propõe solucionar; e os meios constitutivos da invenção, em sua forma, função e aplicação, isto é, se tais meios constitutivos podem ser considerados não evidentes, para um homem do ‘métier’* (p. 70).

¹³ Diretrizes de Exame da DIRPA, publicada na RPI nº1669 de 31/12/2002, p. 16, item 1.9.2.2).

¹⁴ Diretrizes de Exame da DIRPA, publicada na RPI nº1669 de 31/12/2002, p. 16, item 1.9.2.2).

ou vulgar do estado da técnica. Existe ato inventivo quando “a modificação introduzida num objeto resulta em melhoria funcional de seu uso ou fabricação, facilitando a atividade humana, e/ou melhorando sua eficácia”. Como é exposto nas diretrizes do INPI, esclarecendo ainda que “o fato da modificação ser considerada óbvia não exclui a possibilidade de ser patenteada como modelo de utilidade”. São, assim, exemplos de ato inventivo oferecidos pelo INPI: a) substituição de parafusos por encaixe de pressão; b) modificação de forma e estrutura de um aparelho telefônico inicialmente utilizado, em que a modificação consistiu em integrar o transmissor e o receptor numa só peça, visando seu uso prático; c) combinação/conjunto de elementos conhecidos (kits, pré-moldados, etc.) ou até de uma disposição específica de fibras, em se tratando de trama de urdidura e entrelaçamento de fio (tecidos e similares).

Pode-se alegar que o modelo não apresenta ato inventivo quando um documento descreve um objeto tendo uma disposição diferente do modelo de utilidade reivindicado mas ambas apresentam as mesmas condições de aplicação ou uso prático: “*É o caso também de pequenas modificações na forma do objeto que são óbvias e resultam em objetos conhecidos do estado da técnica, como mudanças de forma redonda para quadrada*”.¹⁵

Gabriel Di Blasi pode ajudar a esclarecer a questão: “O modelo de utilidade é entendido como toda forma nova conferida – envolvendo esforço intelectual criativo que não tenha sido obtido de maneira comum ou óbvia (ato inventivo, ou seja, atividade inventiva em menor grau) – a um objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação industrial, desde que, com isto, se proporcione um aumento de sua capacidade de utilização”.¹⁶

Além da novidade necessária, já mencionada, também é importante conhecer, como dito, o estado da técnica, a fim de destinar os recursos financeiros e humanos de modo adequado, sem perdas de investimento e tempo dos pesquisadores, criando algo

¹⁵ Diretrizes de Exame da DIRPA, publicada na RPI nº1669 de 31/12/2002, p. 17, item 1.9.2.3

¹⁶ E exemplifica: *...quando pela primeira vez se adotou para uma viga, componente da estrutura de um edifício, o perfil no formato de m ‘T’, certamente teve-se em mente não a parte estética da viga, mas o aumento da sua estabilidade como efeito decorrente da adoção do perfil possuidor de maior momento de inércia. O efeito técnico imposto à viga, causado pela mudança de sua forma, concedendo-lhe a melhor utilização, conferiu-lhe a condição de um modelo de utilidade. O mesmo pode ser dito quando, numa tesoura, alongamos seus braços, a fim de aumentarmos a força de corte, ou quando inserimos teclas em um aparelho de telefone, em vez de disco. Nestes dois exemplos, a capacidade de utilização dos dois objetos foi aumentada, sendo conferida aos mesmos a condição de modelo de utilidade” (BLASI, Gabriel Di. *A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996*. 2a. ed., Forense: Rio de Janeiro, 2005. p. 47-48).*

que já está inventado e que não poderá ser objeto de uma patente (PI ou MU) ou registro (DI).

O “estado da técnica” está vinculado ao “estado da novidade em relação a uma criação”. Como esclarece Jacques Labrunie, a novidade “da invenção implica em não ter sido jamais revelada ou divulgada.” Portanto, esclarece o autor: “o inventor pode efetivamente criar algo (invenção), desconhecido para ele e para a coletividade à qual pertença, porém, conhecido e divulgado alhures sem seu conhecimento. Trata-se de uma criação intelectual, porém, não é nova”.

A Lei de Propriedade Industrial define a novidade a partir do que seja o estado da técnica, que é definido como “constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data e depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior” (artigo 11 da Lei 9.279/96).

No caso do pedido ter sido deferido, contrariando as disposições legais, e ter sido concedida a carta patente, o procedimento normal é a instauração de pedido administrativo de nulidade da mesma, por qualquer interessado, ou de ofício, pelo INPI, conforme artigo 51 da Lei 9.279/96, no prazo de 6 meses contados da concessão da patente. A decisão do processo de nulidade administrativa é de competência do presidente do INPI, que profere decisão terminativa da instância administrativa, uma vez que não há previsão de recurso da decisão de cancelamento (que era previsto pela Lei anterior, a Lei 5.772/71, em seu artigo 108). Resta então a via judicial de controle dos atos administrativos, conforme previsão do artigo 5º, XXXV da Constituição Federal.

Existem duas espécies de exames que o INPI realiza, um primeiro exame, chamado “exame formal preliminar” e outro, realizado mais tarde, a pedido, chamado “exame técnico”. O exame formal preliminar é realizado quando o requerente vai protocolar o pedido, e são avaliados naquele momento os documentos apresentados, se o pedido está completo quanto aos documentos que o integram¹⁷ e, se foi paga a taxa equivalente para o propósito a que se destina. No exame técnico serão avaliados, enfim, os requisitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O exame é realizado por um técnico no assunto, cujo detalhamento é a seguir descrito:

¹⁷ Com o relatório descritivo, reivindicações, desenhos, se for o caso, procuração, se constituído procurador, etc.

a) Quanto à novidade, o técnico verificará em princípio, como data para a determinação da novidade a do depósito do pedido, ou no caso de pedido de prioridade, a mais antiga reivindicada. O examinador, segundo diretrizes de Exame de Patentes, deve analisar “atentamente o relatório descritivo, a fim de compreender a matéria de que trata o pedido, sua área de aplicação, o estado da técnica considerado pelo depositante e um ou mais exemplos de execução eventualmente descritos com base em desenhos”. É através da análise das reivindicações que o examinador poderá constatar o que o depositante visa proteger e o próprio escopo da proteção. Enquanto o relatório descritivo serve de base para a interpretação e compreensão das reivindicações, são as reivindicações que definem os direitos do depositante. O relatório descritivo serve para que o examinador compreenda adequadamente a matéria de que trata o pedido, sua aplicação, o estado da técnica considerada pelo depositante.

Com esclarece o INPI, nas Diretrizes de Exame de Patentes¹⁸: “A matéria de um pedido não publicado e depositado no INPI antes da data do depósito (ou prioridade) do pedido em exame deve ser considerada como estado da técnica unicamente em relação ao exame do requisito da novidade do pedido em exame; essa matéria não pode ser considerada para efeito de exame do requisito de atividade inventiva”.

A busca considerar o estado da técnica existente na data do depósito do pedido em exame no Brasil. Caso o examinador encontre alguma anterioridade relevante publicada entre a data de depósito da prioridade mais antiga e a data do depósito, deve verificar se as reivindicações, cuja novidade e/ou inventividade podem ser prejudicadas por aquela anterioridade estão cobertas pela prioridade, em caso afirmativo, a anterioridade em questão não será relevante.

O examinador também irá certificar-se de que a invenção está descrita de uma maneira que permita sua realização por um técnico no assunto, do contrário, emitirá parecer com pedido de exigência que deverá ser cumprida pelo requerente, sob pena de ser emitido parecer desfavorável.

b) Quanto a aplicação industrial, o conceito deve ser analisado com certa flexibilidade, sendo aplicável inclusive às indústrias agrícolas e extrativas e todos os

¹⁸ [Diretrizes de Exame da DIRPA](#) - publicada na RPI nº1669 de 31/12/2002.

produtos manufaturados ou naturais. Como dispõe as Diretrizes, a invenção “deve pertencer a domínio das realizações, ou seja, deve se reportar a uma concepção operável na indústria e não a um princípio abstrato. No caso do examinador entender que não há aplicação industrial, emitirá parecer desfavorável.

c) Quanto a atividade inventiva: a constatação de novidade é pré-requisito para o procedimento seguinte do examinador, a verificação da atividade inventiva (p. 16 das Diretrizes de Exame).

Nas palavras de Labrunie a metodologia “mais racional e adequada no exame de patenteabilidade de qualquer invenção é a que inicia pela verificação da condição de novidade. Uma vez reconhecida a novidade na invenção reivindicada, procura-se saber se essa novidade não é óbvia ou evidente para um técnico especializado no assunto (ou homem do *métier*,) que conheça o estado da técnica.” Indica que a verificação da segunda condição (atividade inventiva) depende do estabelecimento da primeira (novidade), e com o preenchimento das duas é investigada a terceira condição, a aplicação industrial.¹⁹ Tal metodologia, entretanto, acaba sofrendo uma modificação pra'tica, pois “no exame de patenteabilidade das invenções, a condição da aplicação industrial é a mais fácil e evidente de se constatar. É inútil a procura da novidade e da não-obviedade em um invento que já é sabido não se aplicar industrialmente.” Com isso, o exame começa pela verificação da condição de aplicação industrial, pois além de ser a mais fácil de se efetuar, “se a invenção não se aplica a uma indústria qualquer, é desnecessária a investigação da novidade e da presença de atividade inventiva”.²⁰

Como esclarece o INPI, “no seguimento do exame substantivo será determinado o campo e a estratégia de busca, quando será verificada a precisão no enquadramento na Classificação Internacional, já realizado antes da publicação do pedido para análise dos requisitos de novidade e de atividade inventiva”.²¹

¹⁹ Assim as diretrizes do INPI: “O requisito da atividade inventiva depende, necessariamente, da preexistência de novidade. Em não havendo novidade, não há sequer como se questionar a existência de atividade inventiva” (Diretrizes de Exame da DIRPA, publicada na RPI nº 1669, de 31/12/2002, item 1.5.4).

²⁰ Cfe. LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes: condições legais e obtenção de nulidades*. Manole: São Paulo, 2006. p. 72.

²¹ Diretrizes de Exame da DIRPA, publicada na RPI nº 1669, de 31/12/2002, item 1.7, p. 12

Se uma invenção já se encontra no “estado da técnica” ela não possui o requisito da novidade, caso em que o INPI não poderia conceder uma carta-patente. Entretanto, caso o INPI falhe na avaliação do requisito, e dê continuidade ao procedimento, cabe oposição e requerimento de nulidade por qualquer terceiro interessado.

Com isso, apesar de constituir um requisito, vinculado à novidade, observa-se que o INPI resguarda direitos de terceiros que já exploravam o objeto da patente antes de seu depósito, de modo que esta é uma forma de, por um lado, conceder a patente, e, por outro, garantir que quem já estivesse utilizando pudesse continuar a fazê-lo, partindo-se do princípio da boa-fé, conforme o próprio INPI esclarece em seu site.²²

A própria publicação do título no INPI já auxilia para que interessados possam buscar identidades com seus interesses e contestar o pedido realizado, e por isso a publicação é um elemento fundamental que corresponde ao devido processo legal. Trata-se, portanto, de um procedimento multilateral e dialogal. A partir desse momento, qualquer interessado pode apresentar documentos para auxiliar no exame técnico a ser realizado. Nesse sentido, o titular precisa pedir o exame técnico no prazo máximo de 36 meses contatos da data do depósito, ou seja, em até 3 anos depois de depositado o pedido. Se não ocorresse o pedido de exame técnico, ou substantivo, ele seria automaticamente arquivado.

Nesse sentido, entre os efeitos da publicação está o início da fase do contencioso administrativo, devido à possibilidade (no sistema brasileiro) da participação de terceiros. Além disso, começa a correr o prazo para que o titular possa, após a concessão da patente, requerer indenização, que será retroativa à data da publicação (artigo 44 da Lei 9.279/96).

A partir do depósito do pedido de patente ou modelo, decorre o prazo de 18 (dezoito) meses de sigilo, findo o qual, o pedido recebe publicidade (art. 30 da Lei 9.279/96), com a publicação dos detalhes das reivindicações feitas. Pode ocorrer a antecipação da publicação, se o titular deseja abrir mão do prazo de sigilo. Em geral não é recomendável antecipar a publicação.

A publicação torna o pedido do invento, ou do modelo de utilidade, disponível para terceiros, que poderão avaliá-lo e intervir opondo-se à concessão do privilégio. Essa é uma importante etapa do sistema brasileiro, que permite, através da

²² http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_titularidade/direito_html.

publicidade, que terceiros participem do processo, e mais do que isso, permite seja cumprida a função social da Propriedade Industrial, pois é a própria tecnologia, no mais recente estado da técnica, que fica disponível para ser cada vez e sempre, superada novamente por novas pesquisas.

Se foi requerido o exame técnico, o pedido de patente de modelo será submetido ao exame substancial, ou exame técnico, ocasião em que será elaborado relatório de busca e parecer relativo à patenteabilidade do pedido, a adequação do pedido à natureza reivindicada, reformulação do pedido ou divisão e quaisquer outras exigências técnicas.

No caso de parecer pela não concessão de privilégio poderá ocorrer manifestação do titular no prazo de 90 dias, caso em que, se o interessado não cumprir exigências feitas, terá seu pedido arquivado. Se contestar o parecer, o exame será concluído, e será proferida decisão com o indeferimento ou deferimento do pedido.

3. O gerenciamento através de contratos de PI

Entre os instrumentos de gestão da inovação encontram-se vários acordos, melho identificados e aplicados às distintas situações pelos gestores de propriedade intelectual. Inicialmente deve ser citado o contrato de confidencialidade, por meio do qual as partes comprometem-se com o segredo do negócio que é apresentado e proposto para uma futura parceria. A seguir vem o contrato de inovação e pesquisa em inovação tecnológica (P&D), que pode ser realizado entre parceiros empresas, inclusive concorrentes, ou universidades e empresas. O contrato também poderá envolver apenas uma prestação de serviços, mas que poderá mais tarde gerar um bem protegido pela propriedade intelectual, e que será, então, objeto de outro contrato, o contrato de transferência de tecnologia (de patentes, de marcas, de direitos de autor).

Importa salientar que em se tratando de uma inovação que pode ser chamada de global, ou seja, aquela que possui o requisito de novidade absoluta, não apenas para uma empresa, mas inovando o próprio estado da técnica, podem existir três tipos de contratos principais, como o de licenciamento e de cessão, ou ainda de prestação de serviços. O contrato de know-how não envolve patentes, mas pode e deve ser realizado quando envolve transferência do conhecimento técnico, ainda que não patenteados.

Sempre lembrando que certas cláusulas em contratos de licenciamento podem ser anticoncorrenciais dependendo do contexto econômico particular, o que, aliás, é como a Comissão Europeia atende à questão, observando os efeitos dos negócios entre empresas. Para Heinemann há perda de segurança jurídica apesar do avanço das normas antitruste aplicadas aos negócios de licenciamento, considerando uma análise casuística e levando em conta o contexto econômico onde o caso está inserido.²³

No Brasil os contratos de transferência de tecnologia que envolvam direito de propriedade industrial precisam ser registrados no INPI, sendo esta disposição expressa dos artigos 61, 62, 121, 139, 140 e 211 da Lei 9.279/96.²⁴ As espécies de contratos, entretanto, são várias, e nem sempre o registro é necessário. O próprio conceito de tecnologia já é um complicador. O registro é necessário especialmente para contratos de propriedade intelectual, tendo por objeto licenças ou cessões. Há ainda contratos envolvendo segredo industrial (que por ser segredo não contempla patente), e ainda contrato de projetos, assistência ou de prestação de serviços. Enfim, os contratos a serem averbados pelo INPI podem ser de cinco tipos, todos necessitando ter relação com alguma técnica patenteada ou registro: de transferência de tecnologia, de licença de patentes, licença de marcas, prestação de serviços e assistência técnica e contratos de franquia.²⁵ Os efeitos do registro envolvem benefícios fiscais, legitimidade para transferência cambial e ainda a oponibilidade contra terceiros.

Sobre a importância da oponibilidade contra terceiros destaca-se que, com a patente, adquire o titular a exclusividade de uso, e esta é já oponível contra todos. Entretanto, como destaca Denis Borges Barbosa: O direito que tem o titular da patente se exerce contra todos, mesmo contra aqueles que, tendo pesquisado e desenvolvido

²³ HEINEMANN, Andrés. *Antitruste Internacional e propriedade intelectual*. IN POLIDO, Fabrício & RODRIGUES JR, Edson Beas (Org.). **Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios**. Elsevier: Rio de Janeiro, 2007. p. 445.

²⁴ Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

²⁵ Nos termos do Ato Normativo 135, de 15/04/1997: 2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.

3. Os contratos deverão indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os "royalties", os prazos de vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da contratação.

de forma autônoma, disponham de tecnologia. Estes últimos estão impedido de usá-la no campo industrial; mesmo obtendo autorização (dita “licença”) do titular da patente, deverão pagar royalties pela exploração da tecnologia em questão.”²⁶ Por outro lado, tal registro é fundamental para que o licenciado, no caso adquirente dos direitos mediante contrato, defenda seu direito em juízo, pois o artigo 39 da Lei 9.279/96 determina que o titular ou licenciado possa defender a exclusividade ou privilégio, desde que o contrato tenha sido averbado pelo INPI.²⁷

4. Compreendendo melhor o sistema de patentes

O sistema de patentes possui grande inserção no comércio internacional, e a proliferação de tratados e convenções internacionais não deixa de causar certo espanto. É um dos ramos do direito com mais força de internacionalização. E em que pese a força que adquiriu no cenário internacional, e na internacionalização junto a tantos Estados-membros, não é possível dizer que adquiriu a mesma força, a não ser pela brutalidade de um martelo (ou pela imposição de severa sanção), junto ao cidadão comum. Por que razão? É assim também nos Estados Unidos? Não, o próprio escritório americano responsável pelo registro de patentes possui seu “For Kids” relationship,²⁸ de modo que as crianças se divertem sendo motivadas a criar brincando, trocando idéias e também, exercitando o registro de patentes. Há, portanto, outra mentalidade focada na inovação que certamente faz a diferença e os coloca adiante no gerenciamento da própria inovação.

O sistema de proteção a invenções seria filho da livre concorrência, como diz Christopher Heath, mas filho que ao fim, exclui ou delimita a própria concorrência, sendo *exemplo clássico da tensão entre os monopólios e o livre-mercado: um escopo de proteção muito restrito ofereceria incentivos insuficientes para fomentar inovação, enquanto, ao revés, um escopo muito amplo obstaculizaria inovação e levaria a uma*

²⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Tipos de contratos de propriedade industrial e transferência de tecnologia**. 2002, p. 2, disponível em: www.denisbarbosa.addr.com/130.doc.

²⁷ LUCHESI, Thiago. *A propriedade intelectual e o direito internacional privado*. IN POLIDO, Fabrício & RODRIGUES JR, Edson Beas (Org.). **Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios**. Elsevier: Rio de Janeiro, 2007. p. 392.

²⁸ Ver a respeito: www.uspto.gov (o ícone à direita, “For Kids”), e ainda o espaço para a criança jogar e brincar <http://www.inventnow.org/>, e depois de criar, o espaço para construir a invenção e obter materiais, no “camp invention”: <http://www.invent.org/camp/default.aspx>.

*alocação ineficiente de recursos.*²⁹ Na realidade, no princípio havia uma espécie de oposição entre o direito concorrencial, obviamente da livre concorrência, e a exclusividade concedida pela propriedade intelectual, o que se percebe na atualidade é uma complementação dos institutos, uma referência mútua no sentido de que tanto a exclusividade pode auxiliar no equilíbrio para a concorrência, quanto a livre concorrência pode auxiliar no equilíbrio da propriedade. Surge assim o chamado direito concorrencial da propriedade intelectual, com vistas a alcançar o máximo de inovação e proteção ao consumidor.

Não é por nada que a então Ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Gracie Northfleet,³⁰ declarou que o comércio de bens imateriais constitui a grande “commodity” do século XXI, fazendo referência ainda à “pandemia de patentes” relacionada ao patenteamento indiscriminado de métodos, e assim, a sucessão de avalanche de pedidos de patentes muitas vezes sem nenhuma novidade ou mesmo condição inventiva. Também assim, previu Ascensão que o domínio sobre o conhecimento e a informação substituiriam o domínio sobre o petróleo e os recursos naturais, na busca pelo poder.³¹

Sendo, com efeito, um bem intangível, não é escasso, como são os bens materiais, e em função disso, pela alta disponibilidade dos bens intelectuais para serem livremente apropriados, criam-se mecanismos de apropriação para impedir, dificultar e mesmo proibir o uso e imitação por terceiros não autorizados. Então ficaremos sempre em meio à névoa do debate entre os limites da apropriação exclusiva de um bem que por sua natureza intrínseca é totalmente disponível, sem nunca se extinguir pelo uso, ou seja, entre a limitação da concorrência criada artificialmente em função de um bem que não é escasso, e os princípios da livre concorrência nos negócios.

Dito isso, pode-se observar que a patente de invenção e os direitos de propriedade em geral podem servir a duas estratégias distintas de inovação: do ponto

²⁹ HEATH, Christopher. *Os limites dos direitos patentários em termos temporais, geográficos e de conteúdo*. Trad. Edson Beas Rodrigues Jr., IN POLIDO, Fabrício & RODRIGUES JR, Edson Beas (Org.). **Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios**. Elsevier: Rio de Janeiro, 2007. p. 20.

³⁰ NORTHFLEET, Ellen Gracie. *Decisão nos EUA trará reflexo em outras jurisdições*. Folha de São Paulo, 07/03/2010. Também disponível em <http://www.conjur.com.br/2010-mar-07/decisao-patentes-eua-trara-reflexos-outras-jurisdicoes>.

³¹ Com o fracasso da guerra no Vietnã, se tornou evidente que o poder nuclear não impede que os Estados Unidos percam uma guerra. A alternativa buscada foi encontrada na informação, no seu domínio, para dominar o mundo... (ASCENSÃO, José de Oliveira. **Sociedade da informação e mundo globalizado**. P. 6).

de vista de uma estratégia ofensiva a patente representa para a empresa uma forma de desenvolver e manter uma posição de liderança e monopólio, criando barreiras à entrada de novos competidores, enquanto que do ponto de vista defensivo serve apenas como “carta de negociação”, com vistas a se defender e diminuir aquela posição monopolística detida por outra empresa, ou enfraquecer ou derrubar as barreiras criadas por posições ofensivas e monopolísticas. Segundo Freeman & Soete³² para quem adota a estratégia defensiva a patente é vista apenas como um mal necessário, para conseguir de alguma forma sobreviver diante das ameaças de controle cada vez maior de quem detém o controle do conhecimento, seja por patentes, seja por know-how, ou outros registros e direitos garantidos por propriedade intelectual.

No Brasil as empresas tendem, por via dupla, a ter maior dificuldade na comercialização de tecnologia. Primeiro porque não conhecem como gerir a questão da propriedade intelectual, não sabem as diversas formas pelas quais um bem intangível pode ser protegido, tem uma visão ingênua e romântica da criação, sem perceber que ela pode escapar das mãos mais facilmente do que um fio de óleo escapa pelos dedos. Em segundo lugar, porque o Brasil não é conhecido tradicionalmente como desenvolvedor, como titular de tecnologia, como exportador, mas como adquirente, consumidor, e com isso, após passar por um processo de amadurecimento na gestão de propriedade intelectual, pode sofrer com o amadurecimento na comercialização, na oferta do produto e sua aceitação.

5. A nova missão da Universidade

Quando falamos em inovação precisamos ter em mente a necessidade de gestão, e gestão em termos tecnológicos envolve evidentemente conhecimentos em propriedade intelectual, mesmo que não se trate de um desenvolvimento em termos patentários, pois também o modo como a própria inovação é administrada pode levar a melhores resultados.

³² “*Patents may be extremely important for the defensive innovator but they assume a slightly different role. Whereas for the pioneer patents are often a critical method of protecting a technical lead and retaining a monopolistic position, for the defensive innovator they are a bargaining counter to weaken this monopoly. The defensive innovators will typically regard patents as a nuisance, but will claim that they have to get them to avoid being excluded from a new branch of technology*” (FREEMAN, Christopher & SOETE, Luc. **The economics of industrial innovation** Cambridge: Mit Press, 1997. 3ª. Ed., p. 274).

As universidades teriam então uma nova missão, ou seja, além do ensino e da pesquisa, passam agora a gerenciar a transferência de tecnologia que produzem para as empresas e sociedade, ou transferência do conhecimento produtivo para o sistema econômico. Os motivos pelos quais a propriedade intelectual é importante para as universidades são um pouco diferentes dos motivos pelos quais se justifica a imposição do respeito à PI, que tradicionalmente serve para gerar mais conhecimento, inovação e desenvolvimento. No caso das universidades, a PI proporciona incentivo para a abertura do conhecimento, e com isso outros podem incorporar o conhecimento não obstante não poderem utilizá-los com fins comerciais. Também proporciona incentivos diretos para a abertura e negociação do conhecimento com o setor produtivo da sociedade.³³

A união entre empresas e universidades visa unir forças, tanto a universidade quanto a empresa reduzem riscos e fazem investimento em conjunto. A universidade pode capacitar a empresa, e esta pode gerar incentivo econômico à universidade e apoiar a pesquisa. Ambas recebem incentivos fiscais e aportes econômicos decorrentes de várias frentes de financiamento hoje à disposição. Também é importante considerar que a inovação em um sentido profissional, ou seja, aquela vinculada à pesquisa e desenvolvimento, e ainda à alocação de recursos, é muito recente, e ainda são poucas as iniciativas que interagem com outros ramos do conhecimento, como a produção industrial e o marketing. Lembram Freeman & Suetete que as políticas de P&D adotadas pelos países, se implícitas no sistema da livre concorrência, ou explícitas através de políticas públicas de incentivo à inovação constituem o elemento principal para o desenvolvimento.³⁴

Cabe à universidade, ainda, a capacidade de gerenciar eticamente a questão da inovação, uma vez que dispõe dos aportes teóricos que auxiliam na caminhada de um desenvolvimento sustentável, considerando que a questão da inovação programada

³³ ANDERSEN, Brigitte & ROSSI, Federica. **Beyond Bayh-Dole: Universities and the use of Proprietary and Non-Proprietary Intellectual Property (IP) marketplaces**. DIME Working Paper n. 90, march/2010, disponível em <http://www.dime-eu.org/working-papers/wp14>, p. 04.

³⁴ Desde Schumpeter (1912) existe a diferença entre invenção e inovação, que desde então foi incorporada à teoria econômica: “*Na invention is na idea, a sketch or model for a new or improved device, product, process or system. Such inventions may often (not always) be patented but they do not necessarily lead to technical innovations. In fact the majority do not. An innovation in the economic sense is accomplished only with the first commercial transaction involving new products process, system or device*”. Os autores escolhem utilizar o termo “inovação técnica” para se referir à introdução e difusão de um novo produto ou processo e inovação tecnológica para descrever avanços no conhecimento (FREEMAN, Christopher & SOETE, Luc. **The economics of industrial innovation** Cambridge: Mit Press, 1997. 3ª. Ed., p. 06 e 24).

entre universidades e empresas pode levar à comercialização do conhecimento, reduzindo, portanto, a busca da inovação a um instrumento de ganhos econômicos, sem considerações éticas e de benefícios sociais.³⁵ Nesse caso, é necessário equilibrar a pesquisa teórica e a pesquisa aplicada, a fim de não tornar a universidade um mero instrumento da ganância empresarial.

Temos aqui ainda o problema da mercantilização do conhecimento produzido e, pior, da própria mercantilização do ensino. Esse pode ser o maior problema de fundo a ser enfrentado pelas universidades que alcançam uma relação ótima entre parceiros do setor empresarial que investem no conhecimento e na capacidade de pesquisa de uma universidade, e que pode se tornar um instrumento do interesse de empresas particulares.

Por outro lado, a cooperação entre o setor privado e as Universidades, em especial quando dirigida a uma atividade altamente produtiva e competitiva em campos novos e que dependem de desenvolvimento de tecnologia de ponta pode efetivamente causar uma grande modificação nas análises dos principais fatores de competitividade vinculados às patentes. Nesse sentido, o conhecimento gerado, se administrado a partir do escopo e missão que muitas Universidades têm para si e efetivamente defendem, pode representar uma possibilidade de que tal saber desenvolvido ali não vá ser congelado para impedir a competitividade – como muitas vezes temos visto acontecer na guerra de patentes estabelecida de modo subliminar, ou ostensivo, no mercado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÁLVARES, Antônio Carlos Teixeira & BARBIERI, José Carlos B. **Estratégias de Patenteamento e Licenciamento de Tecnologia: conceitos e estudo de caso.** Revista Brasileira de Gestão de Negócios, FECAP, ano 7, n. 17, abril/2005.

³⁵ Como referiu Denis Borges Barbosa: *Mas que essa economicidade e praticidade não deixe esquecer que esse sistema de patentes serve para manter o equilíbrio entre o interesse da sociedade e dos inventores, com o objetivo de propiciar o aumento de informação de tecnologia na sociedade, e não só como se inclina toda discussão posneriana da Agenda de Patentes da OMPI, que tende à proteção do investimento* (BARBOSA, Denis Borges. **O sistema internacional de patentes: a discussão do momento.** Anais do V Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, julho de 2002. p. 5. Disponível em: denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/175.doc).

BARBOSA, Denis Borges. **O sistema internacional de patentes: a discussão do momento.** Anais do V Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, julho de 2002, p. 2. Disponível em: denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/175.doc.

BARBOSA, Denis Borges. **O sistema internacional de patentes: a discussão do momento.** Anais do V Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, julho de 2002, p. 2. Disponível em: denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/175.doc

CORREA, Carlos M. *Analizando tensões entre patentes e o interesse público: rumo a uma agenda para países em desenvolvimento.* In VILLARES, Fábio (org.). **Propriedade Intelectual: tensões entre o capital e a sociedade.** Paz e Terra: São Paulo, 2007.

DAVID, Paul. *“Paul David”. Interviews for the Future.* Munich: European Patent Office, 2006, apud SANTOS, Laymert Garcia dos. *Paradoxos da Propriedade Intelectual.* IN VILLARES, Fábio (org.). Propriedade Intelectual: tensões entre o capital e a sociedade. Paz e Terra: São Paulo, 2007

FREEMAN, Christopher & SOETE, Luc. **The economics of industrial innovation** Cambridge: Mit Press, 1997.

GRODAL, Stine & THOMAS, Grid. **Cross-Pollination in Science and Technology: The Emergence of the Nanobio Subfield.** 2006. DRUID and CINet Conferences

HEATH, Christopher. *Os limites dos direitos patentários em termos temporais, geográficos e de conteúdo.* Trad. Edson Beas Rodrigues Jr., IN POLIDO, Fabrício & RODRIGUES JR, Edson Beas (Org.). **Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios.** Elsevier: Rio de Janeiro, 2007.

HEINEMANN, Andréas. *Antitruste Internacional e propriedade intelectual.* IN POLIDO, Fabrício & RODRIGUES JR, Edson Beas (Org.). **Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios.** Elsevier: Rio de Janeiro, 2007.

LESSIG, Lawrence. **The future of ideas: the fate of the commons in a connected world.** Random House: New York, 2001.

LUCHESE, Thiago. *A propriedade intelectual e o direito internacional privado.* IN POLIDO, Fabrício & RODRIGUES JR, Edson Beas (Org.). **Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios.** Elsevier: Rio de Janeiro, 2007

MENESCAL, Andréa Koury. *Mudando os tortos caminhos da OMPI? A agenda para o desenvolvimento em perspectiva histórica.* In IN POLIDO, Fabrício & RODRIGUES JR, Edson Beas (Org.). **Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios.** Elsevier: Rio de Janeiro, 2007.

MULLER, Ana Cristina Almeida, ANTUNES, Adelaide Maria de Souza, PEREIRA JR, Nei. *Patentamento em biotecnologia*. IN , Adelaide Maria de Souza, EBOLE, Maria de Fátima, PEREIRA JR, Nei, . **Gestão em Biotecnologia**. Rio de Janeiro, E-papers, 2006.

NERO, Patrícia Aurélia del. **Propriedade Intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia**. 2ª ed., RT: São Paulo, 2004.

NORTHFLEET, Ellen Gracie. *Decisão nos EUA trará reflexo em outras jurisdições*. Folha de São Paulo, 07/03/2010. Também disponível em <http://www.conjur.com.br/2010-mar-07/decisao-patentes-eua-trara-reflexos-outras-jurisdicoes>.

NUNES, Jeziel da Silva Nunes & ROHEM-SANTOS, Priscila. **Alerta Tecnológico**. CEDIM e DIESPRO, n. 20. INPI, fev./2010. p. 9. Disponível em www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/informacao/alerta_nano_20.pdf.

OLTRA, Vanessa, KEMP, René, VRIES, Frans P. de. **Patents as a measure for eco innovation**. Working Paper n. 9, abr./2009, disponível em <http://www.dime-eu.org/files/active/0/DIME-WP25-9.pdf>

SANTOS, Laymert Garcia dos. *Paradoxos da Propriedade Intelectual*. IN VILLARES, Fábio (org). *Propriedade Intelectual: tensões entre o capital e a sociedade*. Paz e Terra: São Paulo, 2007.

Publicado no dia 26/02/2014

Recebido no dia 15/02/2014

Aprovado no dia 20/02/2014