

**REVISTA SEMESTRAL DE
DIREITO EMPRESARIAL**

Nº 3

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da
Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
Julho / Dezembro de 2008

REVISTA SEMESTRAL DE DIREITO EMPRESARIAL

Nº 3 Julho/Dezembro de 2008

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA:

Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Prof. Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, Prof. Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich, Prof^ª. Glória Márcia Percinoto, Prof. João Batista Berthier Leite Soares, Prof. José Carlos Vaz e Dias, Prof. José Gabriel Assis de Almeida, Prof. Leonardo da Silva Sant'Anna, Prof. Mauricio Moreira Mendonça de Menezes, Prof. Rodrigo Lychowski, Prof^ª. Salete Maria Polita Maccalóz, Prof. Sérgio Murilo Santos Campinho e Prof. Valter Shuenquener de Araújo).

CONSELHO EDITORIAL:

José Gabriel Assis de Almeida e José Carlos Vaz e Dias (UERJ, coordenadores)

Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (UERJ), Arnaldo Wald (UERJ), Carmem Tibúrcio (UERJ), Fábio Ulhoa Coelho (PUC-SP), Jean E. Kalicki (Georgetown University Law School), John H. Rooney Jr. (University of Miami Law School), José de Oliveira Ascensão (Universidade Clássica de Lisboa), Leonardo Greco (UERJ), Marie-Hélène Bon (Université des Sciences Sociales de Toulouse 1 e Centre de Droit des Affaires de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse), Peter-Christian Müller-Graff (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), Sérgio Murilo Santos Campinho (UERJ), Theóphilo de Azeredo Santos (UNESA) e Werner Ebke (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).

CONSELHO EXECUTIVO:

Mauricio Moreira Mendonça de Menezes (coordenador)

Julio Barreto, Leonardo da Silva Sant'Anna, Mariana Pinto, Valter Shuenquener de Araújo e Viviane Perez

PATROCINADORES:

**ASPECTOS LEGAIS RELATIVOS À
CO-TITULARIDADE DE INVENÇÕES: O CÓDIGO
CIVIL E A LEI DE INOVAÇÃO EM PERSPECTIVA**

**LEGAL ASPECTS RELATED TO THE JOINT OWNERSHIP OF
INVENTIONS: THE CIVIL CODE AND THE INNOVATION LAW
UNDER PERSPECTIVA**

José Carlos Vaz e Dias

Resumo: Este artigo aborda aspectos jurídicos e controversos relativos à propriedade conjunta de obras intelectuais protegidas pelo direito da propriedade intelectual, tais como as lacunas existentes nas leis civis e de propriedade intelectual. Atenção especial será concedida à propriedade conjunta das criações resultantes de parcerias estratégicas de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, conforme promovidas pela Lei da Inovação. A relevância nesta abordagem decorre dos possíveis conflitos entre os partícipes das parcerias estratégicas, pois as leis da propriedade intelectual e a Lei de Inovação não detalham os direitos e obrigações decorrentes desta co-propriedade. Portanto, diversos conflitos podem ser verificados neste relacionamento contratual.

Palavras-chave: Direito da Propriedade Intelectual. Co-Propriedade de Direitos. Condomínio Geral. Patente. Lei de Inovação e Acordos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (PD&I).

Abstract: This article encompasses legal and controversial

matters related to the joint property of intellectual works protected by intellectual property rights, such as those referred to the existing loopholes in the civil laws and intellectual property Law. A special attention will be granted to the joint property resulting from the strategic alliance for the research, development and technological innovation, as provided by the Innovation Law. The importance of addressing these matters derive from possible conflicts between the parties of the strategic alliances involving the property of the creations, since the intellectual property laws and the Innovation Law do not detail the rights and obligations of joint property. Therefore, diverse conflicts may be verified in the contractual relationship.

Keywords: Intellectual Property Rights. Joint Property. General Condominium. Patents. Innovation Law and Agreements of Research, Development and Technological Innovation (PD&I).

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. O Direito da Propriedade Intelectual como Efetivo Direito de Propriedade. Relevância e Peculiaridades desse Enquadramento. 3. A Lei de Inovação e o Regramento sobre a Titularidade Conjunta das Inovações Tecnológicas: Lacunas, Controvérsias e Possíveis Soluções. 3.1 Questões Gerais da Co-Propriedade no Direito Civil e a Possibilidade de Utilização desse Regramento nos Contratos de Parceria Tecnológica. 3.2 Questões Gerais da Co-Propriedade no Direito Autoral. 4. A Falta de Regramento da Co-Propriedade nos Acordos de PDEI e as Controvérsias sobre a Lei Aplicável Para Regeer os Direitos e Obrigações dos Consortes: A Lei de Inovação em Perspectiva. 5. Abordagem Sobre Questões Jurídicas Relacionadas à Co-Propriedade de Direitos na Lei de Inovação Comumente Apresentadas por Sociedades Empresárias. 5. Pontos Conclusivos. 7. Referências Bibliográficas.

1. Introdução

Com a vigência da Lei nº 10.973, em 02 de dezembro de 2004 (“Lei de Inovação”), diversas sociedades empresárias passaram a exa-

minar e compreender o arcabouço jurídico relativo ao Sistema de Inovação, que promove a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico. O objetivo é entender as peculiaridades das leis federais, decretos, portarias ministeriais e leis estaduais que regulamentam o Sistema de Inovação, bem como buscar benefícios fiscais para investir em parcerias celebradas com instituições públicas de pesquisa.

A compreensão do arcabouço jurídico relativo ao Sistema de Inovação torna-se fundamental também, em vista das instituições públicas de pesquisa e universidades estarem se aprimorando, por meio dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs). Esses NITs foram criados com a finalidade de gerir a política de inovação dessas instituições e têm disponibilizado especialistas na área de inovação tecnológica, incluindo advogados e economistas, e orientado as universidades e pesquisadores no processo de negociação de parcerias. O objetivo dos NITs é maximizar os benefícios destas parcerias e garantir às universidades e pesquisadores uma maior participação nos lucros auferidos na comercialização das criações resultantes da parceria tecnológica.

Ainda, o Estado Brasileiro tem reduzido substancialmente a sua presença nestas parcerias tecnológicas, fazendo prevalecer o poder de barganha e a preparação das partes nas negociações empresariais.

Nesta perspectiva, constitui aspecto jurídico relevante a discussão e a definição da forma como se efetiva a proteção das invenções tecnológicas e a titularidade de direitos, decorrentes de parcerias e do desenvolvimento tecnológico entre sociedades empresárias e instituições públicas de pesquisa.

O grande interesse em abordar a questão da titularidade e do compartilhamento patrimonial das invenções tecnológicas oriundos dos projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) decorre da ausência de lei específica sobre o assunto ou o regramento compreensivo e adequado na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (lei da propriedade industrial). Essa situação jurídica é agravada pela ine-

xistência de jurisprudência sobre a matéria e pela tentativa da doutrina em regulamentar a co-titularidade ou titularidade conjunta de direitos, por meio de institutos similares, tais como aqueles presentes no Capítulo VI “DO CONDOMÍNIO GERAL” ou no Direito Autoral.

Observa-se que a adoção de regras de cada instituto, CONDOMÍNIO GERAL ou CO-PROPRIEDADE DE OBRA AUTORAL, aos desenvolvimentos de tecnologia produz efeitos diferentes e peculiares aos titulares, que podem ser agravados quando envolver a Lei de Inovação (Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 e o Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005). Ressalta-se que o referido Decreto nº 5.563/2005 é marcado pela obscuridade no tocante às regras de determinação de co-titularidade e repartição de lucros, o que pode interferir negativamente no desenvolvimento tecnológico obtido pela pesquisa conjunta.

O presente artigo abordará o arcabouço jurídico que regula a propriedade conjunta de invenções tecnológicas protegidas ou não por patente, decorrente principalmente dos Acordos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (Acordos de PD&I), bem como examinará as peculiaridades da co-propriedade de invenções. As diferenças, possíveis conflitos entre as leis aplicáveis à co-titularidade de direitos (regras do Código Civil e leis autorais) bem como os impactos às partes contratantes de parcerias tecnológicas também serão também analisados.

Neste raciocínio, é relevante realizar reflexões sobre mecanismos jurídicos e estratégias que possam solucionar as lacunas existentes na Lei de Inovação e nas leis da propriedade intelectual no tocante à co-propriedade de criações resultantes das parcerias tecnológicas reguladas pela Lei de Inovação. Dentre esses mecanismos a serem abordados está a estipulação de regras extensivas sobre a propriedade de direitos, a exploração do desenvolvimento tecnológico e percepção pecuniária já no contrato de parceria, não obstante o fato de inexistir nesta fase qualquer desenvolvimento, pois as pesquisas estão em andamento.

Por fim, o presente artigo responderá também algumas indagações sobre o tratamento da co-propriedade de direitos pela Lei de Inovação, que são freqüentemente apresentadas pelas sociedades empresárias durante o processo de negociação para a assinatura dos Acordos de PD&I, quais sejam:

1) É correto afirmar que, na prática, não existe diferença no fato de uma sociedade empresária ter 1/3 da titularidade, da titularidade ou 2/3 da titularidade? Em caso negativo, quais seriam as situações em que se notariam diferenças entre diferenças na proporção da titularidade? Também em caso negativo, quais as ressalvas/cuidados a serem tomados na elaboração do contrato?

2) É correto afirmar que, na ausência de acordos em contrário, cada co-titular de uma patente tem direito de exploração da invenção, sem necessidade de anuência dos demais co-titulares?

3) É correto afirmar que, na ausência de acordos em contrário, cada co-titular de uma patente tem direito de agir em defesa da patente, sem necessidade de anuência dos demais co-titulares?

4) É correto afirmar que, na ausência de acordos em contrário, cada co-titular de uma patente depende da anuência dos demais co-titulares para conceder licença para que terceiros explorem a invenção ou para transferir titularidade para terceiros?

5) É correto afirmar que, na ausência de acordos em contrário, cada co-titular de uma patente tem direito de impedir que terceiros comercializem produtos cobertos pela patente, sem necessidade de anuência dos demais co-titulares?

Para alcançar os objetivos acima especificados, bem como responder às indagações selecionadas sobre os efeitos da co-propriedade

de de invenções tecnológicas desenvolvidas por parcerias entre sociedades empresárias e instituições públicas de pesquisa, adotou-se a racionalidade jurídica exigida para o exame do exercício dos “Direitos das Coisas e dos Micro-sistemas de Propriedade”. Essa racionalidade ocorre por meio de análise da natureza jurídica do direito que protege as criações intelectuais e, posteriormente, pela abordagem das questões relativas ao exercício desses direitos por seus titulares. Com isso, o quadro jurídico para o tratamento da co-titularidade de invenções tecnológicas será melhor vislumbrado, bem como serão abordadas as suas peculiaridades, incluindo a repartição patrimonial.

2. O Direito da Propriedade Intelectual como Efetivo Direito de Propriedade. Relevância e Peculiaridades desse Enquadramento.

Durante os primeiros 50 anos do século XX, as discussões na área do direito da propriedade intelectual centraram na determinação de sua natureza jurídica. O âmago das discussões naquela época era encontrar a melhor entre as diversas teorias que justificasse o sistema de proteção às criações intelectuais, principalmente a manutenção do sistema de patente. Isso porque, durante o final do século XIX, a Europa foi atingida por uma onda de liberalização econômica que objetivava romper todas as amarras comerciais e monopólios existentes para a promoção do comércio internacional.

Considerado precipuamente como um monopólio, o regime da propriedade intelectual, principalmente o sistema de patente, foi acusado pelos líderes do “Movimento de Livre Comércio” como restritivo ao comércio internacional.¹ O resultado foi a abolição do sistema de patentes em diversos países, tais como a Holanda e a Suíça. Para cessar ou diminuir os ataques ao sistema de proteção às criações

1 PENROSE, Edith. *The Economics of the International Patent System*. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1951, p. 14-17; 23-25.

intelectuais, foram criadas teorias jurídicas e econômicas que ressaltassem a relevância da Propriedade Intelectual. Ainda, buscou-se enquadrar o direito da propriedade intelectual como um “complexo sistema de valores” marcado por normas reguladoras de condutas e que definidoras dos limites à liberdade de cada pessoa, tal como ocorre nos bens passíveis de propriedade.

Por esta razão, entendia-se àquela época que as intermináveis discussões jurídicas e econômicas² sobre a natureza do direito regulador das criações intelectuais não passavam de divagações tendenciosas e ociosas da academia³, sem qualquer efeito prático. Aliás, neste ponto, salienta-se que o entendimento predominante dos juristas era no sentido de inexistir efetivamente qualquer razão prática para essas contendas, pois sendo este regime de proteção às criações amparado integralmente por leis especiais, o exercício pleno das faculdades patrimoniais para os titulares era assegurado, independentemente da natureza jurídica do direito envolvido.⁴

Não obstante este entendimento, é reconhecido na doutrina dos direitos civis que definir a natureza desses direitos intelectuais não é matéria puramente acadêmica, na medida em que a natureza jurídica releva a maneira de relacionamento entre as pessoas e as coisas ou bens jurídicos envolvidos, bem como possibilita uma interpre-

2 Dentre as principais teorias econômicas que foram apresentadas pelo grupo defensor dos direitos da propriedade intelectual estão: (a) Teoria da Recompensa pelo Monopólio; (b) Teoria da Eficiência Econômica do Sistema de Patentes; (c) Teoria da Segurança Estatal aos Direitos Intelectuais; (d) Teoria dos Benefícios Econômicos e Sociais do Sistema de Patentes; (e) Teoria Natural dos Direitos Proprietários; (f) Teoria do Contrato Social (Disclosing Secrets Theory) e (g) a Teoria do Incentivo à Lucratividade. As discussões destas teorias extrapolam o estudo do presente parecer. Veja PENROSE, op. cit. 1, nas páginas 19 a 23.

3 CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. 1 V. p. 70-77.

4 Dentre as teorias jurídicas que procuram definir a natureza jurídica do direito da propriedade intelectual, podem ser mencionadas as seguintes: (a) Teoria do direito pessoal-patrimonial; (b) Teoria da Propriedade de caráter especial; (c) Teoria da Propriedade; (d) Teoria do Direito Natural.

tação adequada de regras em discussões e uma clareza na aplicação analógica de outras leis, que regem direitos afins. Esses objetivos não seriam possíveis de atendimento se não se conhecesse o devido conteúdo desse direito.

Em consonância com esses argumentos, a determinação da natureza jurídica de um direito permite que o legislador assegure uma regulamentação correta seguindo o seu credenciamento legal. Daí justifica-se a necessidade de definir a natureza jurídica de institutos do direito.

Diante das acirradas discussões envolvendo as teorias determinantes da natureza jurídica dos direitos que regem os bens intelectuais, concluiu-se (por serem mais adequados) que estes direitos devem ser chamados de **propriedade intelectual**. Isso significa equiparar os direitos intelectuais aos direitos reais e permitir que os conceitos e efeitos do Direito Civil possam ser utilizados, logicamente com a cautela necessária e exigida aos bens intangíveis, imateriais e decorrentes da criação humana.

Entende-se neste ponto que a necessidade de determinação da natureza jurídica ganha relevo atual e assume contornos práticos, pois o enquadramento correto do instituto das patentes permite aos advogados recorrerem ao método de integração das normas jurídicas de institutos similares para preencher lacunas na lei ou previsão legislativa inadequada, como parece ser o caso da co-titularidade de direitos da propriedade industrial e como será abordado oportunamente.

Além disso, espera-se que a terminologia jurídica seja exata e rigorosa para permitir o adequado desenvolvimento científico da disciplina, bem como a compreensão da matéria pelos assessores dos legisladores para dar-lhe uma regulamentação adequada, conforme a natureza jurídica do assunto envolvido.

Já se pode indagar aqui qual seria a estrutura e os elementos fundamentais dos direitos imateriais que os levam a ter a natureza real e a classificá-los efetivamente como **propriedade** intelectual,

pois o instituto da propriedade sobre as coisas prende-se doutrinariamente no desenvolvimento do direito romano. A propriedade no Império Romano foi individualizada e hermeticamente analisada, sendo inconcebível a titularidade por uma pessoa e a exclusão do puro resultado da criação humana, vez que esta se caracteriza por ser incorpórea e carecer de materialidade necessária para estabelecer a relação jurídica entre o inventor e a sua criação intelectual.

Não obstante esta concepção primária do direito romano, deve-se relevar o fato de inexistir um conceito inflexível para o direito de propriedade que permite a inclusão de novos bens jurídicos passíveis de uma relação proprietária e exclusiva. Neste ponto, salienta-se que mesmo na Antiga Roma, o conceito de propriedade foi influenciado por decisões na política e, portanto, modificadas pelos novos usos, por necessidades de manutenção do poder político pelas elites do Império e pelos jurisconsultos que elaboraram novas técnicas e inseriram novos institutos jurídicos, tais como o *traditio* e o *in iure cessio*.⁵ Dessa forma, inexistente vedação para a ampliação do conceito de propriedade, conforme exigido pelas relações sociais e econômicas de uma determinada época, incluindo a inserção de novos bens jurídicos que não necessariamente se enquadram na estrutura jurídica “pura” da concepção romanística da propriedade. Esse entendimento encontra-se talvez melhor expresso, nas palavras de nosso jurista Caio Mário⁶, como segue:

5 Conforme Caio Mário da Silva Pereira, o desenvolvimento da propriedade no direito romano não foi linear, mas mesclado por necessidades políticas e pela reafirmação de domínio de outros povos. Como exemplo, este autor retrata o seguinte: “Somente o cidadão romano poderia adquirir a propriedade; somente o solo romano podia ser seu objeto, uma vez que a dominação nacionalizava a terra conquistada. E a técnica da aquisição — *mancipatio* — um cerimonial tipicamente romano, restringia o fenômeno e limitava o domínio *ex iure quiritium*. Mais tarde estendeu-se o *ius commercii* aos estrangeiros, ampliou-se o fenômeno e limitava o domínio *ex iure quiritium*.” PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 4 V, p. 82.

6 PEREIRA, op. cit. 5. p. 84.

*“A verdade é que a propriedade individual vigente em nossos dias, exprimindo-se embora em termos clássicos e usando a mesma terminologia, não conserva, todavia, conteúdo idêntico ao de suas origens históricas. É certo que esse reconhece ao **dominus** o poder sobre a coisa; é exato que se o domínio enfeixa os mesmos atributos originários — **ius utendi, fruendi et abutendi**. Mas é inegável também que essas faculdades suportam evidentes restrições legais, tão freqüentes e severas, que se vislumbra a criação de novas noções.”*

Nesta perspectiva, o enquadramento do direito inerente às concepções intelectuais em direito da propriedade intelectual não fere a doutrina dos direitos reais, pois a relação jurídica entre o autor/criador e a sua criação intelectual é similar àquela que rege o proprietário e o bem jurídico corpóreo, porquanto a natureza da relação recai mediata e diretamente sobre um bem jurídico, havendo a peculiaridade, no entanto, de o bem envolvido ser imaterial e intelectual.

Aliás, tal peculiaridade é devidamente regulamentada por leis especiais, tal como a Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) e a Lei nº 9.610/98⁷ (Lei Autoral), que estabelecem o modo de aquisição e exercício, incluindo a limitação do bem jurídico no tempo e no espaço.

Para determinar a noção proprietária sobre os direitos intelectuais, devem-se estabelecer os contornos elementares da propriedade privada, que relevam 4 (quatro) aspectos estruturais, quais sejam:

A) **Objeto do Direito da Propriedade Intelectual** – Por ser o direito da propriedade um “direito civil patrimonial”, este regula relações de conteúdo econômico e exige sempre que o objeto do direito ou da relação jurídica seja um bem jurídico.

7 Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. “Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.”

Os bens jurídicos são tudo que possui um valor satisfativo da vontade humana e/ou que podem ser economicamente apreciáveis, sejam eles bens materiais ou imateriais. Pela sua valoração patrimonial e por acarretarem um aumento ao patrimônio de seu titular, estes bens merecem um amparo da ordem jurídica nacional e podem ser considerados bens de propriedade.

Nesta perspectiva, entende-se que as criações intelectuais podem ser incluídas no rol dos bens jurídicos passíveis da relação jurídica entre as pessoas e os bens. Se analisarmos o desenvolvimento social e econômico humano, pode-se observar que este está intrinsecamente relacionado à capacidade inventiva do homem, sendo, aliás, largamente utilizada para diminuir o impacto das adversidades naturais na perpetuação humana. Um exemplo clássico é o uso da tecnologia nos meios de transporte, que reduziu significativamente o tempo das viagens de cargas e pessoas, e permitiu que as pessoas pudessem usufruir de maneira mais adequada o tempo que antes era despendido em longos e cansativos traslados.

Outrossim, a adoção de novas técnicas aplicadas aos meios de produção (insumos, trabalho e capital) torna estes mais eficazes, o que aumenta conseqüentemente a competitividade das sociedades empresárias, bem como reflete na precificação e qualidade do produto disponibilizado para o público.

Mesmo no caso das criações intelectuais sem aplicação direta na indústria e comércio, constata-se recentemente que estas se tornaram importantes instrumentos de transações internacionais e verdadeiros ativos empresariais que podem determinar o sucesso e a lucratividade das sociedades empresárias.

Isso é o que ocorre com a comercialização de músicas, livros e obras de arte que geram rendimentos para os seus titulares e influenciam na balança de pagamento de países produtores de obras intelectuais protegidas pelo direito autoral, tais como a Inglaterra, os Estados Unidos e o Brasil.

Dessa maneira, mesmo sendo imateriais, as criações intelectuais são verdadeiros bens jurídicos, merecem um amparo da ordem jurídica nacional e podem constituir patrimônio da pessoa, seja natural ou jurídica.

B) **Aplicação da Teoria dos Numerus Clausus** – Ao aplicar o rigorismo terminológico do direito de propriedade, salienta-se a necessidade de incidência da Teoria dos *Numerus Clausus* que determina a limitação dos bens jurídicos que possam ser passíveis de propriedade e as peculiaridades da relação pessoas e bens.

Isto significa que não são todos os bens que podem ser objeto da relação que se estabelece entre as pessoas e os bens, mas somente aqueles explicitamente decorrentes das relações jurídicas dos direitos reais reconhecidos pelo Estado, por meio dos legisladores.

Nesse sentido, vejamos a definição bravamente tecida pelo Prof. Caio Mário da Silva Pereira⁸:

“O aspecto, igualmente preponderante, na caracterização dos direitos reais, é a sua limitação legal. Somente o legislador (no Código ou em lei extravagante) pode criá-los (numerus clausus). A convenção ou a vontade dos interessados não tem esse poder”.

Nesta mesma perspectiva, encontra-se a posição do ilustríssimo Pontes de Miranda⁹ sobre o *numerus clausus* nos direitos reais, qual seja:

“O número é fechado, clauso, porque não se podem criar, sem lei, outros direitos reais. Os direitos reais que resultam de direitos reais ou que são, em verdade, pretensões ou ações, exceções, como o direito de

8 PEREIRA, op. cit. 5. p. 84.

9 MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado: Direito das Coisas*. Rio de Janeiro: Borsoi, 1957. Tomo XVIII. p. 7.

*preferência, o de retenção e os de vizinhança, acessórios, **não abrem exceção ao princípio**”.*

Logo, somente os bens jurídicos explicitados pelos legisladores, sejam no Código Civil ou nos micro-sistemas jurídicos, podem integrar o objeto do negócio jurídico nos direitos reais. As criações intelectuais preenchem também esse requisito, já que são equiparadas aos bens móveis corpóreos, por uma concepção meramente jurídica, bem como as características destes bens e dos negócios jurídicos serem tratados em leis específicas denominadas Leis do Direito da Propriedade Industrial¹⁰ e Lei do Direito Autoral, como segue:

Lei nº 9 279/96

“Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”.

Por serem equiparadas aos bens móveis, as criações intelectuais passam a integrar o objeto das relações inerentes ao exercício da propriedade. Tal entendimento é reforçado pelo reconhecimento constitucional da proteção aos inventos e a outras criações intelectuais, que os classificou como “Direitos e Garantias Fundamentais” bem como elementos constitutivos dos princípios que regem a ordem econômica constitucional brasileira, como segue:

Art 5º da CF/88

“A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário, para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”.

¹⁰ Dentre os direitos da propriedade industrial, pode-se incluir a Lei de Cultivares (Lei nº. 9.456, de 25 de abril de 1997) e a MP do Circuito Integrado (Lei nº. 11.484, de 31 de maio de 2007).

Art. 170 da CF/88

“A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

II — propriedade privada;”

Conforme ressaltado por Denis Barbosa¹¹, a Constituição Federal de 1988 expressa uma declaração em favor da livre iniciativa e desenvolvimento econômico, ao inserir os direitos da propriedade intelectual no rol dos direitos fundamentais individuais e também como princípios da ordem econômica.

Além das características inerentes dos direitos reais, outras persistem à propriedade intelectual. No tocante à aquisição, conforme o douto Professor Caio Mário da Silva Pereira¹², os bens móveis são adquiridos pelas seguintes modalidades: (i) ocupação; (ii) especificação; (iii) confusão, comissão e adjunção; (iv) usucapião; e (v) tradição. A Propriedade Intelectual, por sua vez, não se enquadra em nenhuma das opções elencadas acima.

De fato, uma criação intelectual protegida pelo direito da propriedade intelectual pode ser adquirida através do uso e da cessão do bem móvel. Esse gozo da propriedade faculta ao seu titular a transferência e/ou cessão do bem para terceiros.

C) Atributos da Propriedade e os Direitos Intelectuais –

Os atributos da propriedade compõem-se de faculdades asseguradas aos titulares que recaem direta e imediatamente sobre os bens jurídicos envolvidos, sujeitando-os de modo completo e exclusivo ao po-

11 BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual. *Revista da ABPI*. Rio de Janeiro, n. 59, p. 16-19, jul./ago. 2002.

12 PEREIRA, op. cit. 5, p. 159-172.

der de sua vontade. Isso significa que o titular do direito pode usar e dispor do bem jurídico como entender, sem que haja dependência da prestação de ações por parte de outras pessoas.

Os atributos ou faculdades inerentes à propriedade podem ser explicitados sob a perspectiva estrutural e a funcional¹³. A estrutura dos atributos pode ser dividida sob a perspectiva econômica e jurídica, sendo que a econômica reflete na possibilidade de o titular usufruir patrimonialmente do bem jurídico, ou seja, exercer o ***ius utendi***, o ***ius fruendi*** e o ***ius abutendi***.

A possibilidade de o titular usufruir, gozar e dispor do bem envolvido pode ser claramente observada no direito da propriedade intelectual, quando o seu inventor/autor utiliza e explora diretamente a criação intelectual e os frutos que esse gera, ou mesmo quando ocorre o licenciamento desses direitos a terceiros, relevando sempre a normalidade lógica do emprego da coisa.

Os atributos no direito da propriedade intelectual são idênticos àqueles exercidos pela exploração corpórea (concepção material), sendo que as únicas diferenças estão em relação à natureza do seu objeto, que é **imaterial**. Portanto, sofrem naturalmente as limitações inerentes ao seu conteúdo. Dentre essas limitações de uso está a temporalidade da propriedade, que obedece aos períodos de validade estipulados nas respectivas Leis, como seguem:

13 A perspectiva funcional foge ao escopo do presente artigo, mas traduz-se brevemente na necessidade de o exercício do bem jurídico atender o bem estar social (também denominada função social da propriedade). No direito da propriedade intelectual, como por exemplo no caso da patente, entende-se que a função social encontra-se atendida quando o produto patenteadado é colocado no mercado de maneira a preencher a demanda da população ou quando explorado e colocado no mercado, ou seja, quando as reivindicações da patente sejam exploradas eficazmente.

PROPRIEDADE INTELLECTUAL	VIGÊNCIA	DISPOSITIVO LEGAL
Direito Autoral	70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor	Lei nº 9.610/98 – Art. 41
Patente	20 anos Não prorrogáveis	Lei nº 9.279/96 – Art. 40
Modelo de Unidade	15 anos Não prorrogáveis	Lei nº 9.279/96 – Art. 40
Cultivares	Normalmente 15 anos Não prorrogáveis	Lei nº 9.456/97 – Art. 11
Desenho Industrial	10 anos prorrogáveis por 3 períodos consecutivos de 5 anos cada	Lei nº 9.279/96 – Art. 108
Topografia	10 anos Não prorrogáveis	Lei nº 11.484/07 – Art. 35
Marcas	10 anos prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos	Lei nº 9.279/96 – Art. 133

A outra limitação refere-se à territorialidade, pois foi convenionado que os direitos inerentes às criações intelectuais produzem validade e eficácia somente no território onde foi obtida a proteção, conforme as regras e procedimentos administrativos inerentes a este tipo de propriedade e assegurados pelo Estado. Em um mundo globalizado, a territorialidade constitui aspecto relevante para o exercício pleno dos bens jurídicos de propriedade.

A **perspectiva jurídica** do direito de propriedade traduz-se na possibilidade de o titular do bem jurídico reaver a coisa (*rei vindicatio*) do terceiro que o utiliza indevidamente, garantindo desta forma a exclusividade sobre o seu uso e fruição. Neste ponto, ressalta-se a disponibilidade dos procedimentos judiciais aos titulares de direito da propriedade intelectual, sejam as ações possessórias e reivindicatórias especificadas no Código de Processo Civil.

Nesta perspectiva, é observado que os elementos e a estrutura delimitadora do direito sobre as criações intelectuais se inserem adequadamente nos contornos elementares da propriedade privada, pois estabelecem a existência e o exercício do bem jurídico envolvido em uma relação direta com o titular do direito. Portanto, está justificada a sua denominação como direito da propriedade intelectual e permitida a incidência de institutos similares, tal como acontece com as regras do condomínio previstas no Código Civil e direito autoral, respeitadas a natureza do bem jurídico envolvido.

3. A Lei de Inovação e o Regramento sobre a Titularidade Conjunta das Inovações Tecnológicas:. Lacunas, Controvérsias e Possíveis Soluções.

Agora que já foi determinado a natureza jurídica do direito da propriedade intelectual, bem como os princípios e elementos que norteiam a legislação especial sobre esse assunto, pode-se abordar de forma mais aproximada a co-titularidade de propriedades.

A relevância nesta abordagem decorre da falta de um tratamento específico e adequado pela legislação da propriedade industrial, principalmente para as invenções tecnológicas, o que leva os doutrinadores a adotarem o regramento de outros institutos similares, tais como aquele disposto no Código Civil e/ou na Lei Autoral.

Ainda, a análise da co-propriedade decorre do número crescente dos convênios tecnológicos ou Acordos de PD&I, envolvendo principalmente instituições públicas, que têm gerado inovações tecnológicas que originariamente seriam de mais de um titular e teriam os respectivos lucros compartilhados.

Cumprе salientar aqui que o instituto da co-propriedade nasceu da necessidade de regulamentar o uso e usufruto dos bens jurídicos exercidos por diferentes proprietários, pois na propriedade originária e concebida pelos voluntaristas do direito civil, os atributos são

explorados por uma única pessoa ou titular. Já na co-propriedade, o bem pertence a mais de uma pessoa que deve exercer igualmente os atributos inerentes à propriedade.

Ainda, na co-propriedade, aceita-se o desmembramento dos atributos, outorgando o exercício de algumas faculdades a alguns titulares e outras para os co-titulares remanescentes com a exclusão de todos aqueles que sejam estranhos à propriedade, se assim for determinado convencionalmente pelas partes.

Dessa forma, indaga-se qual dos regramentos da co-titularidade deve prevalecer no caso das invenções tecnológicas, pois pode ocorrer o desmembramento dos atributos da propriedade (enfeixa o uso, o gozo e a disponibilização do bem intelectual), outorgando o direito a outrem para o exercício de um desses atributos, como ocorre com o licenciamento dos direitos da propriedade industrial para terceiros que não afeta o domínio do bem jurídico envolvido.

Cumprе salientar, desde já, que a abordagem do regramento da co-propriedade neste artigo não relevará a questão das invenções tecnológicas desenvolvidas por empregados ou prestadores de serviços, denominada “invenção de empregado”, por já estar regulamentada pelos arts. 88 a 93 da Lei nº 9.279/96 e pela jurisprudência sobre o assunto. Na área pública, o instituto da “invenção do empregado”, que incidente aos desenvolvimentos realizados pelos servidores da administração pública, é regido pelo Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998.

3.1 – Questões Gerais Sobre a Co-Propriedade no Direito Civil e a Possibilidade de Utilização desse Regramento nos Contratos de Parceria Tecnológica.

Também conhecida como condomínio, a co-propriedade no Direito Civil é caracterizada pela existência de pluralidade de sujeitos que exercerão os atributos da propriedade inerentes às coisas. Veja-

mos agora a definição de condomínio nas palavras do excelentíssimo Hely Lopes Meirelles:

*“O condomínio é o direito de propriedade de duas ou mais pessoas sobre as partes ideais de uma mesma coisa indivisa (pro indiviso). É a forma anormal de propriedade – como diz Clóvis (Beviláqua) –, em que o sujeito do direito não é um indivíduo, que o exerça com exclusão dos outros; **são dois ou mais sujeitos, que exercem o direito simultaneamente**”.* (MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito de Construir*. São Paulo: Malheiros. p.18-19.).

O Condomínio representa uma “anormalidade” ao direito de propriedade, conforme a concepção privatista e individualista desenvolvida no Império Romano e pela Revolução Francesa, pois nenhum dos condôminos possui a plenitude e a ilimitação no exercício dos atributos sobre o bem jurídico, bem como o direito de excluir o outro condômino algumas faculdades inerentes à propriedade. Por essa razão, o legislador estabeleceu alguns direitos e deveres sobre a relação dos condôminos para com o bem, os quais estão expressos no artigo 1.314 e seguintes da Lei nº 10.406/2002 — Código Civil Brasileiro.

Entre as diversas obras doutrinárias que abordam o referido assunto, deve-se ressaltar o brilhante trabalho do Professor Caio Mário da Silva Pereira, que especificou doutrinariamente 10 (dez) faculdades ou poderes e deveres especificamente aplicáveis aos condôminos e encontradas no Código Civil,¹⁴ que interferem no relacionamento pacífico entre eles, sendo que os mais relevantes para o presente parecer estão especificados abaixo:

(A) O exercício do “poder jurídico” assegurado a cada e qualquer consorte, que se expressa pela possibilidade de reivindicar de terceiros, inclusive perante o juízo, a exclusividade de uso sobre o bem, e a devolução de posse adquirida de forma injusta. Para a garantia do “poder político”, a lei resguarda a possibilidade de utiliza-

14 PEREIRA, op. cit. 5. p. 177-204.

ção de todos e quaisquer meios legais para defender a sua própria posse sob o bem. Na sua competência de co-titular, qualquer condômino pode defender a sua posse, bem como impedir a ocorrência ou perpetuação de atos que sejam obstáculos à utilização integral do bem jurídico.

Este direito ocorre sem a necessidade de anuência prévia dos demais condôminos, pois o objetivo é a preservação do bem jurídico para a utilização de todos os condôminos antes que este venha a ser atingido pela inércia de seus titulares.

(B) Relevante ressaltar é a utilização livre e direta do bem jurídico envolvido por cada consorte, respeitando-se sempre a sua natureza jurídica e a destinação. Para os bens indivisíveis, cada condômino fica autorizado a utilizá-los integralmente, bem como dar o destino que deseja sem que isso venha a limitar ou excluir o uso dos comproprietários.

Assim, cada co-proprietário pode exercer os atributos de uso, gozo e disponibilização e auferir os lucros decorrentes desta exploração, como se cada um dos consortes fosse o único dono da coisa, sem que haja necessidade de compartilhamento desses lucros pela iniciativa e sucesso empresarial de um dos co—titulares.

Conforme o disposto no parágrafo único do art. 1314 do Código Civil, permite-se a convenção entre as partes para determinar a forma de exercício dos atributos da propriedade, bem como o seu desmembramento por cada consorte.

Caso as regras de exercício do condomínio no Código Civil venham a incidir sobre a co-titularidade das invenções tecnológicas, ressalta-se inexistir qualquer impedimento para os consortes determinarem que a fabricação do produto patenteado seja realizada por um titular e a comercialização em um mercado seja por outro, bem como o controle de qualidade, ou mesmo que um consorte empregue a invenção em uma indústria, enquanto outro exercita em ramo empresarial diverso. Neste ponto, acreditamos que a aplicação das regras de condomínio no Código Civil pode ocorrer de forma eficaz para as invenções tecnológicas.

Mesmo existindo as regras do Código Civil para reger a co-propriedade, relevam-se as vantagens decorrentes da estipulação contratual pelas partes. Com o acordo para a utilização das invenções tecnológicas, impede-se a concorrência predatória indesejada entre os co-titulares, que pode limitar a exploração da invenção tecnológica e reduzir a comercialização no mercado e a conseqüente percepção pecuniária. Além disso, a convenção privilegia aqueles co-titulares que apresentam um significativo grau de empreendedorismo ou que já mantenham em sua estrutura canais de distribuição organizados para a exploração do produto tecnológico. Ainda, permite-se a manutenção de lucratividade para os co-titulares menos ativos ou que possuem uma capacidade inventiva melhor do que para os negócios, como é o caso das universidades pública, quando convencionado o compartilhamento de lucros.

Portanto, conforme o disposto no Código Civil, os atributos da propriedade podem ser exercidos separado e simultaneamente pelos co-titulares sem que isso cause uma diminuição de direitos, desde que, logicamente, seja relevada a natureza do bem.¹⁵

Não obstante os comentários acima, ressalta-se que a livre e direta utilização do bem por um de seus co-proprietários não poderá violar ou prejudicar de qualquer forma o uso e gozo pelos demais. Essa questão já foi, inclusive, pacificada pela jurisprudência.

STJ — RECURSO ESPECIAL Nº 14.913

RIO GRANDE DO SUL

RELATOR: EXMO. SR. MINISTRO DIAS TRINDADE

CIVIL. CONDOMÍNIO. USO POR UM CONDÔMINO.

O bem em condomínio não pode ser usado por apenas um dos condôminos em detrimento dos direitos dos demais co-proprietários.

15 No caso de imóvel, nem sempre é possível convencionar o compartilhamento de atribuições, principalmente aquelas relativas ao domínio, pois isso pode interferir e desvirtuar a sua natureza.

STJ — RECURSO ESPECIAL Nº 16.847-0
RIO DE JANEIRO
RELATOR: EXMO. MINISTRO EDUARDO RIBEIRO

CONDOMÍNIO.

Partes Comuns – Vedado a um dos condôminos embaraçar-lhes o uso, diminuindo sua utilização pelos demais.

O condomínio também assegura aos seus proprietários os frutos resultantes da coisa comum, o que no direito da propriedade industrial traduz-se na possibilidade de todos os co-titulares usufruírem integralmente dos aperfeiçoamentos realizados sobre a invenção.

Ao comparar essa regra com o disposto no art. 63 da Lei nº 9.279/93¹⁶, observa-se existir uma dissonância de estipulações legais, visto que o referido artigo confirma um entendimento prevalecente no direito da propriedade industrial, segundo o qual o aperfeiçoamento pertence a quem o fizer mesmo nos casos em que o melhoramento decorra em grande parte do uso e da pesquisa por um dos co-proprietários.

No nosso entender, prevalece o conceito geral da titularidade e do exercício patrimonial exclusivo para o co-titular que realizou aperfeiçoamentos na invenção tecnológica objeto de co-propriedade. O raciocínio para justificar esse entendimento decorre de o aperfeiçoamento nascer das atividades inventivas independentes de um co-titular, o que não interfere no uso e gozo de todos os co-titulares da invenção tecnológica principal. Aliás, constituiria uma limitação de direitos a qualquer dos co-titulares, se não fosse reconhecido o direito de adaptação e aperfeiçoamento de sua invenção tecnológica. Esse posicionamento é exposto claramente pela doutrina, como segue¹⁷:

16 “Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.”

17 CERQUEIRA, op. cit.3. p. 452.

“No regime atual pode, entretanto, um dos titulares da patente obter privilégio para aperfeiçoamentos da invenção comum, sobre os quais os outros titulares não adquirem nenhum direito. Somente ao autor do aperfeiçoamento é lícito explorar a invenção melhorada porque a patente, nesse caso, não se considerada como acessório da principal.”

(C) Outro fator que merece atenção nesse artigo é a questão das dívidas, necessárias para a manutenção do bem jurídico (vigilância, reparações etc.). Quando o condômino adquire dívidas em prol do condomínio, esse responderá pelo valor devido. No entanto, considerando que a dívida contraída beneficiou a todos os condôminos ou foi a dívida contraída em nome de todos os condôminos, o entendimento prevalecente é no sentido de o condômino devedor reter o direito de ação de regresso contra os demais que responderão pelas despesas incorridas.

No caso de invenções tecnológicas, esta regra é importante devido à necessidade de pagamentos das taxas oficiais e anuidades exigidas para a manutenção da validade de uma patente e, conseqüentemente, da propriedade.

Entende-se neste ponto que a regra para o compartilhamento de despesas de manutenção e reparação do bem em co-propriedade pode ser convencionada entre as partes, não obstante o caráter taxativo dos arts. 1315 e 1316 do Código Civil que determinam a necessidade de todos os co-titulares participarem proporcionalmente do rateio de despesas para a manutenção do bem jurídico. Isso significa que se um consorte possui 2/3 da propriedade sobre uma invenção tecnológica, este contribuirá com um montante equivalente ao seu quinhão.

Outrossim, a recusa de um dos condôminos em concorrer para o rateio das despesas de manutenção e reparações de um bem jurídico pode acarretar a perda do seu quinhão, pois tal ato significa a renúncia à parte ideal da propriedade. Isso é o que pode subtrair analogicamente dos arts. 1.315 e 1.316 do Código Civil, pois a lei civil brasileira entende que a recusa em contribuir pelas despesas para a

manutenção da propriedade significa um “desinteresse” do consorte e, conseqüentemente, uma renúncia às prerrogativas jurídicas e econômicas da propriedade.

Daí a importância da convenção entre as partes, no tocante à responsabilidade de custeio da manutenção da validade do desenvolvimento tecnológico decorrente da parceria, pois o acordo pode evitar a incidência das conseqüências do §1º do art. 1.316 do Código Civil e a perda da parte ideal.

No caso da convenção entre as partes, a obrigatoriedade de um titular custear as despesas para a manutenção equipara-se, no caso de condomínio, às prerrogativas do mandato ou da gestão de negócio, pois o descumprimento da obrigação de custeio pode acarretar também a perda da sua parte ideal, sem prejuízo às perdas e danos decorrentes de atos negligentes, imprudentes e praticados em imperícia pelo gestor ou consorte que assumir as dívidas. Portanto, devem-se aplicar subsidiariamente as regras dos arts. 653 e seguintes e art. 875 do Código Civil, principalmente, as penalidades ali dispostas.

Ainda, vale ressaltar que a 3ª Câmara do TACRJ (em Apelação Cível 6 6.524/88 — Rel. Juiz Itamar Barbalho) determinou que o condômino inadimplente não pode alienar a sua quota sem antes ter cumprido as suas obrigações perante os demais condôminos, que podem incluir o rateio de despesas para a manutenção do bem.

(D) Ao condômino não é permitido dar posse, uso ou gozo do bem a terceiros sem a prévia comunicação aos demais condôminos. Aliás, presume-se da leitura do parágrafo único do art. 1.314 do Código Civil existir o direito de preferência dos co-proprietários em alhear ou gravar parte da coisa ou a sua integralidade, antes que seja concedida a terceiro.

Essa presunção assume relevância nos casos das invenções tecnológicas, em que existe uma intensa relação entre as partes no desenvolvimento tecnológico, seja relevando as características e leal-

dade das partes (caráter *intuitu personae*) ou na importância dos investimentos pecuniários (*intuitu pecuniae*). Portanto, aos empreendedores da invenção ou consortes tecnológicos é garantido o direito de preferência aos terceiros, em caso de cessão do quinhão do bem em co-propriedade.

Tal regra é claramente adotada no direito societário, quando existe a cessão de quotas sociais (que aliás, são bens móveis e passíveis de propriedade) para terceiros alheios à sociedade, estando esta regra melhor explicada nas palavras de Modesto Carvalhosa, como segue:

“Em primeiro lugar, deu aos sócios total liberdade para regular a cessão no contrato social, sendo-lhes permitido estipular restrições ou estabelecer o regime da livre cessão de quotas. Porém, em caso de omissão do contrato, o Código Civil de 2002 adotou posição singular. Para as cessões de quotas realizadas entre os próprios sócios, a cessão dar-se-à sem necessidade de aprovação dos demais. Por sua vez, para as cessões de quotas externas, realizadas entre sócio e terceiro, estabeleceu a presente norma que sua eficácia fica condicionada à “não oposição” de titulares de mais de um quarto do capital social. Esse dispositivo deve ser lido à luz do princípio constitucional da livre disponibilidade patrimonial (art. 5º, XXII, da CF/88) e da plena liberdade de associar-se e de não permanecer associado (art. 5º, XX, da CF/88).”

Dessa forma, torna-se indispensável não só a simples comunicação, mas a autorização prévia dos condôminos para a cessão definitiva de todo ou parte da invenção tecnológica de propriedade ou dos direitos de propriedade de os condôminos. A justificativa para esta limitação está na relevância dos condôminos em manterem o controle sobre a utilização do bem intelectual, bem como impedirem a má utilização por terceiros desautorizados.

No entanto, o “impedimento” presumido do parágrafo único do art. 1.314 do Código Civil não pode ser compreendido de forma intransigente, o que demonstraria desacordo com os princípios cons-

titucionais da liberdade de disponibilidade patrimonial (art. 5º, XXII, da CF/88). Portanto, qualquer impedimento não razoável dos consortes para a transferência do quinhão de outro consorte para terceiro pode comprometer a eficácia da referida cláusula impeditiva.

Nesta mesma seara está a vedação para conceder a terceiro o uso temporário do bem intelectual (o licenciamento de direitos), seja gratuito ou oneroso, sem que haja a prévia autorização dos outros titulares. Justifica-se essa restrição, em princípio, pela necessidade de impedir a pulverização de terceiros na exploração econômica da invenção tecnológica, o que poderá acirrar a competição e afetar a lucratividade maior por parte dos efetivos co-titulares em face do aumento de concorrência. Salienta-se neste ponto que o licenciamento permite a inclusão de novo explorador da patente e não determina necessariamente a renúncia de exploração pelo licenciante ou co-titular da invenção.

A necessidade de autorização prévia, não somente a simples comunicação, para o licenciamento a terceiro assegura também aos co-proprietários o controle do exercício aos atributos da propriedade, que deve ser mantido pelo enunciado no art. 1.228 do Código Civil, como segue:

“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Nesta perspectiva, entende-se que a aprovação prévia dos condôminos para a exploração de terceiros complementada pela estipulação de regras eficazes sobre o exercício desmembrado da invenção e o compartilhamento de lucros seja a melhor forma para permitir a exploração sem que isso venha afetar o controle que deve ser mantido pelos condôminos.

Essa regra nos parece fundamental para os acordos de custeio de pesquisa e desenvolvimento celebrados por sociedades empresárias e universidades públicas, quando houver cláusula de exploração

não exclusiva, pois evitará que as universidades concedam o licenciamento para terceiros, que sejam concorrentes das sociedades parceiras e investidoras em PD&I ou que venham a interferir na sua exploração.

Não obstante, deve-se ressaltar que cláusula limitativa ao direito de licenciamento para terceiros não consortes pode ter a sua validade e eficácia afetadas pelo Princípio da Disponibilidade Patrimonial, previsto pela Constituição Federal de 1988.

3.2 Questões Gerais da Co-Propriedade no Direito Autoral.

A co-propriedade no direito autoral assume uma peculiaridade jurídica, pois os co-titulares são originariamente as pessoas físicas criadoras da obra autoral. Conforme se extrai dos art. 49 e 50 da Lei nº 9.610/98, não existe mais o instituto da “obra sob encomenda” em que o pagamento da remuneração pelo encomendante de obra autoral ou a relação empregatícia significava a automática transferência de direitos. Portanto, para que terceiros alheios à criação possam compartilhar a titularidade da obra autoral, será necessária uma transferência expressa e específica dos direitos autorais patrimoniais.

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

II — somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita;

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa.”

A co-autoria poderá recair sobre obra divisível ou indivisível, determinando se ocorrerá ou não uma limitação aos direitos do autor.

No tocante às obras divisíveis, cada co-autor terá o direito autoral absoluto sobre a parte que é titular, cabendo a este o exercício total dos atributos da propriedade que estão assegurados no art. 1.228 do Código Civil e nos arts. 22 a 29 da Lei nº 9.610/98 (lei autoral), estando limitado, no entanto, ao uso da obra de forma prejudicial, conforme previsto no artigo 15, parágrafo 2º da Lei nº 9.610/98.

O ponto a ser abordado neste tema, neste presente artigo, é a co-autoria de obras indivisíveis, pois esta é comumente encontrada nas invenções tecnológicas. Nenhum dos co-autores exercerá de forma absoluta os direitos de propriedade sobre o bem, vez que a própria legislação autoral limita o uso e a fruição da obra pelo co-autor. Conforme o dispositivo do artigo 32 desta lei, os co-autores de uma obra não podem publicá-la ou sequer utilizá-la sem a prévia autorização dos demais:

“Art. 32. Quando uma obra feita em regime de co-autoria não for divisível, nenhum dos co-autores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas.”

Vejamos também a jurisprudência correspondente sobre a matéria:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 033.320-4/1-00
RELATOR: EXMO. J. ROBERTO BEDRAN

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITOS DE AUTOR. OBRA FOTOGRÁFICA PRODUZIDA, POR ENCOMENDA, PARA INSERÇÃO EM CAMPANHA PUBLICITÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. CO-TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA PRODUTORA E DA EMPRESA ENCOMENDANTE. ARTS. 15 E 36 DA LEI Nº 5988/73.

Embora a obra fotográfica tenha sido executada pelos sócios, tudo foi gerido pela empresa, tanto assim que a contratação, a encomenda e a remuneração dos serviços prestados sempre foram realizados em

nome da OPART. (...) Assim, nunca poderia reproduzir as fotos a seu talante e sem a necessária autorização da autora, em campanhas publicitárias distintas das originariamente contratadas. (...) Logo, também não tem razão a autora em reivindicar exclusividade da titularidade dos direitos de autor sobre a obra fotográfica em debate, a qual, embora diretamente, veio a produzir sob supervisão e orientação da ré.”

Essa restrição decorre da influência do direito personalíssimo sobre o direito autoral, em que a utilização integral da obra desenvolvida em co-autoria deve ser sempre previamente aprovada, pois a utilização interfere no exercício dos direitos morais de cada autor. Aliás, neste ponto, verifica-se o disposto no art. 23 da Lei Autoral, como segue:

Art. 23. Os co-autores da obra intelectual exercerão, de comum acordo, os seus direitos, salvo convenção em contrário.

Aliás, nos negócios jurídicos envolvendo os direitos autorais privilegia-se necessariamente a convenção entre as partes, sendo que as omissões ou lacunas nas transações são supridas pelo regramento da lei autoral, incluindo aí o princípio geral especificado no art. 4º da Lei Autoral:

“Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais.”

No caso da convenção entre as partes, os parágrafos que integram o art. 32 da Lei Autoral determinam que o destino e a forma de utilização da obra autoral deverão ser decididos por maioria, em reunião específica dos co-autores. Cabe aos dissidentes o direito de não contribuir para as despesas de publicação ou mesmo renunciar a sua parte nos lucros e vedar a inscrição do seu nome na obra.

Nesse sentido, observa-se uma divergência em relação ao regulamento do condomínio no Código Civil, pois este permite a utilização direta dos atributos da propriedade pelos co-titulares, mas

veda-se a outorga desautorizada desses direitos para terceiros. Dessa forma, a lei civil determina a aquiescência prévia do titulares para a exploração do bem por terceiros, e a garantia de preferência aos titulares na aquisição do bem jurídico envolvido.

A identificação dessa divergência é relevante para os Acordos de PD&I entre as universidades/centros de pesquisa e as sociedades empresárias, pois se indaga qual será a prevalência da lei incidente à co-propriedade, na omissão dos acordos expressos sobre a exploração e percepção patrimonial das invenções tecnológicas.

Em uma análise pontual sobre as vantagens de se utilizar a Lei Autoral para determinar o exercício dos atributos pelos co-proprietários, parece que o regramento autoral é mais favorável para aqueles investidores que desejam evitar que o co-titular utilize diretamente e a qualquer momento a invenção tecnológica e, com isso, venha prejudicar o sucesso patrimonial da sua exploração. Isso pode ter um efeito prático inclusive em co-titulares que sejam sucedidos por terceiros (mediante processo de fusão/incorporação) indesejados pelos outros co-titulares.

Em uma análise breve sobre a matéria, sem relevar as peculiaridades do caso concreto, esta parece ser a única vantagem em adotar a lei autoral como regramento subsidiário ao relacionamento dos co-proprietários. Ou seja, quando estes não estipularem regras sobre a exploração e percepção pecuniária das invenções tecnológicas, a utilização por cada consorte dependerá da autorização dos outros.¹⁸

Nos outros aspectos, o regulamento da co-propriedade na lei autoral assemelha-se enormemente à lei civil, pois existe uma consonância de tratamento de 9 entre as 10 faculdades da propriedade que

18 Deve-se ressaltar neste ponto que o Princípio da Livre Disponibilidade Patrimonial também é incidente nas regras do Direito Autoral, estando as partes vedadas então em restringir ou impedir irrazoavelmente os outros consortes e terceiros em utilizarem a obra autoral em co-propriedade.

foram especificadas por Caio Mário da Silva Pereira e que estão presentes no Código Civil.¹⁹

4. A Falta de Regramento da Co-Propriedade nos Acordos de PD&I e as Controvérsias sobre a Lei Aplicável Para Reger os Direitos e Obrigações dos Consortes: A Lei de Inovação em Perspectiva.

A questão da co-titularidade de patentes é bastante controversa no estudo do Direito Brasileiro, pois a Lei nº 9.279/96 é silente quanto ao assunto, e não há indicação direta da norma subsidiária a ser utilizada. Essa lacuna acarreta uma carência de apontamentos no tocante aos deveres e, principalmente, aos direitos de cada consorte da invenção tecnológica, bem como uma controvérsia doutrinária.

Uma parte prevalecte da doutrina entende que a lei civil deverá ser utilizada na omissão da lei da propriedade intelectual, por ser esta uma verdadeira espécie de propriedade que gera efeitos reais. Além disso, a lei civil trata de maneira mais completa e abrangente o relacionamento entre os co-proprietários de bens jurídicos, incluindo as coisas e as invenções tecnológicas.

Nesse caso, seria permitido ao co-titular o uso livre da invenção tecnológica (principalmente patenteada) de forma compatível à sua destinação. O legislador também definiu como direitos do co-titular a defesa da posse do bem, bem como a faculdade de reivindicar a posse sem a anuência dos demais co-titulares.

“Art. 1.314: Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiros, defender a sua posse e albear a respectiva parte ideal ou gravá-la.”

19 Inclusive, o §3º do art. 32 da lei autoral assegura a qualquer dos co-autores o procedimento administrativo e judicial na defesa da obra autoral contra a violação de terceiros. Essa mesma disposição é encontrado no art. 1.314 do Código Civil.

Outro segmento doutrinário sustenta a incidência da Lei Autoral, pois seria mais adequado incidir um conjunto de regras de um direito que se assemelha em relação ao objeto envolvido e ao exercício das faculdades patrimoniais, tal como a natureza imaterial e a limitação do direito no tempo e espaço. Não obstante, deve-se salientar que talvez a diferença relevante entre o tratamento civil e da lei autoral concentre-se no disposto do art. 32 da Lei Autoral, como segue:

“Art. 32: Quando uma obra feita em regime de co-autoria não for divisível, nenhum dos co-autores, sob pena de responder por perdas e danos, podará, sem consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas.”

Ressalta-se ainda que a incidência da Lei Autoral resulte certamente em uma maior rigidez à co-titularidade de invenções tecnológicas, já que o co-titular estaria vedado, em princípio, de utilizar diretamente as mesmas, sem a prévia anuência dos demais co-titulares.

Considerando que essa é uma questão controversa e que a jurisprudência ainda não abordou a matéria adequada e especificamente, compartilhamos do entendimento que a lei civil deve prevalecer na incidência subsidiária à Lei nº 9.279/96, para determinar regras adequadas à utilização da invenção tecnológica pelos co-proprietários, quando não houver estipulação expressa no contrato que rege os direitos e deveres dos condôminos. A justificativa seria a abrangência das regras no Código Civil e o entendimento pacífico do direito da propriedade ser uma espécie de propriedade de natureza real.

Conforme observado acima, a própria lei autoral aborda apenas duas faculdades da propriedade, quais sejam a proibição de uso direto sem autorização dos co-titulares e a possibilidade de qualquer titular proceder na defesa da obra autoral, sendo que as outras faculdades, direitos e deveres devem decorrer também da lei civil.²⁰

20 Não obstante, deve ser relevado que a Lei nº 9.610/98 foi criada para proteger um bem móvel, infungível e imaterial, provindo de um exercício intelectual tal como a patente. Dessa forma, essa legislação aproxima-se substancialmente da lei da propriedade industrial.

Logicamente, a incidência da lei subsidiária à co-propriedade deve obedecer alguns critérios, quais sejam:

(a) os co-proprietários têm todo o direito de convencionar as regras que determinarão o uso da invenção tecnológica, bem como o compartilhamento de lucros. Com a convenção, entende-se que as regras da lei civil ou autoral ficam substancialmente preenchidas, pois se atende ao requisito da anuência prévia dos co-titulares;

(b) os co-proprietários podem decidir a lei aplicável para dirimir as controvérsias do relacionamento entre eles, seja a civil ou autoral. Normalmente, a decisão encontra-se especificada em Acordo de PD&I ou convênio que detalha a parceria na inovação e desenvolvimento de tecnologia;

(c) quando inexistir convenção entre as partes ou quando verificar as omissões e lacunas no acordo entre os co-titulares, aplica-se primeiramente a lei civil pela sua abrangência. No entanto, a subsidiariedade civil ocorrerá na medida em que não interferir na natureza intelectual da matéria.

Uma estratégia a ser utilizadas pelas partes nos Acordos de PD&I, visando dirimir essas controvérsias doutrinárias, seria explicar os direitos e obrigações das partes contratantes sobre os desenvolvimentos tecnológicos decorrentes desses contratos. A abordagem desses direitos e obrigações, mesmo nesta fase preliminar e sem o efetivo desenvolvimento tecnológico, serve para evitar discussões posteriores sobre o nível de co-propriedade, atribuições de cada parte e até mesmo controvérsias sobre a quantia compartilhada das percepções pecuniárias pela exploração do desenvolvimento.

Ainda, a convenção entre os partícipes da pesquisa e desenvolvimento conjunto é relevada pela Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação). Essa lei versa sobre os incentivos à pesquisa científica e à inovação e flexibiliza a relação entre sociedades empresárias e as uni-

versidades e instituições públicas de pesquisa, pois permitiu o compartilhamento dos custos inerentes aos programas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, sem que viesse a incidir a lei de licitação.

No tocante à co-propriedade, a novidade implementada ocorreu com essa mesma lei e regulamentação pelo Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005, que regulamentou a Lei de Inovação. Permitiu-se no artigo 10 deste Decreto que as partes convencionassem a titularidade da invenção tecnológica desenvolvida em regime de condomínio, bem como a parcela de percepção pecuniária desejada por cada parte ou co-proprietário. Veja abaixo:

“Art. 10 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.

(...)

§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 §§ 2º e 3º do art. 6º deste Decreto.

§3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º 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. (...).”

Com esse artigo 10, evita-se que instituições de fomento para pesquisa aleguem ser as proprietárias dos desenvolvimentos decorrentes dessas parcerias tecnológicas, por envolver de alguma forma a utilização de seus conhecimentos, laboratórios e outros materiais. Ainda, a nova regra afasta o entendimento prevalecente no passado, segundo o qual os inventos desenvolvidos com participação governa-

mental sejam incluídos no rol dos ativos estatais. A titularidade e a participação no resultado econômico da exploração da invenção, conforme o Decreto nº 5.563/2005 são assuntos estritamente contratuais a serem definidos pelos partícipes dos Programas de PD&I.

Essa nova dinâmica utilizada para definir a propriedade e o compartilhamento de lucros ressalta a necessidade livre negociação, e não exclui o regramento existente no Código Civil e na Lei Autoral, relativo à co-propriedade.

Vale observar, no entanto, que o parágrafo 3º do artigo 10 fixa que a partilha dos lucros e a definição da titularidade da invenção deve observar um critério básico, qual seja o montante agregado investido por cada parte no programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Quem investe mais no programa de PD&I deve ser o titular e/ou ter uma parcela maior de lucros, não obstante já ter sido estipulado previamente o titular e a referida parcela. O problema é que inexistente uma regra para a valoração da contribuição intelectual de uma das partes no projeto, em relação ao capital investido ou disponibilização de laboratório pela outra parte, para a implementação do projeto e desenvolvimento do produto tecnológico.

Por esta razão, justifica-se que a propriedade sobre o produto a ser desenvolvido, bem como o compartilhamento de resultados, sejam definidos logo no Acordo de PD&I ou que efetive a parceria. Em complemento, devem ser contabilizados adequadamente, além do capital intelectual, todos os valores investidos, incluindo a disponibilização de laboratórios, a compra de materiais e insumos, a contratação de pessoal, ou seja, quaisquer custos incorridos para a promoção do PD&I.

Essa contabilização serve para sustentar a manutenção de acordos previamente acertados, no tocante à propriedade e resultados, perante os órgãos públicos ou judiciários. Ainda, serve para solicitar uma modificação das regras, quando ao fim do Projeto de PD&I é verificado que o montante de investimento justifica uma participação maior na tecnologia por uma das partes e mesmo a garantia de titularidade sobre o desenvolvimento.

5. Abordagem Sobre Questões Jurídicas Relacionadas à Co-Propriedade de Direitos na Lei de Inovação Comumente Apresentadas por Sociedades Empresárias.

Com relação às indagações especificadas na Introdução deste Artigo, as possíveis respostas são as seguintes:

1) É correto afirmar que, na prática, não existe diferença no fato de uma sociedade empresária ter 1/3 da titularidade, da titularidade ou 2/3 da titularidade? Em caso negativo, quais seriam as situações em que se notariam diferenças entre diferenças na proporção da titularidade? Também em caso negativo, quais as ressalvas/cuidados a serem tomados na elaboração do contrato?

Resposta: A Lei Autoral não prevê regras especiais para titulares que mantêm uma participação maior na co-propriedade, tal como a hipótese apresentada na questão. No entanto, no Código Civil, entende-se que os consortes com maior participação proprietária suportam uma proporção maior das despesas necessárias, valendo o mesmo raciocínio para a manutenção da invenção tecnológica em co-propriedade.

Em termos práticos, os direitos e deveres dos co-proprietários basicamente não alteram, exceto o compartilhamento das despesas de manutenção.

No tocante à percepção pecuniária decorrente da exploração da criação, uma porcentagem maior na titularidade de direitos pode determinar uma participação maior na remuneração, quando não houver a convenção das partes no Acordo de PD&I ou em outros contratos complementares.

Normalmente, quando se estipula uma titularidade maior, qual seja 2/3, esse condômino com participação maior convencionou a possibilidade de perceber um quinhão patrimonial superior pela utilização da invenção direitos adicionais, tais como exploração em

certas regiões etc. No entanto, os direitos adicionais devem ser sempre determinados por deliberação dos condôminos.

No entanto, nos parágrafos do Artigo 32 da Lei Autoral, são determinados o destino e a forma de utilização da obra autoral que deverão ser decididos por maioria, em reunião específica dos co-autores. Cabe aos dissidentes o direito de não contribuir para as despesas de publicação ou mesmo renunciar a sua parte nos lucros e vedar a inscrição do seu nome na obra.

Indaga-se nesse ponto como será deliberado o destino e forma de utilização da obra autoral, ou seja, se no fórum de deliberação, cada co-titular terá um voto específico ou se será relevada a o índice de titularidade de cada co-titular, caso haja uma distinção contratual de propriedade (ex.: 2/3 de titularidade para um proprietário e assim por diante).

A doutrina e a jurisprudência não abordaram ainda esse processo deliberatório, o que dá ensejo a intermináveis questionamentos, incluindo a aplicabilidade das regras do direito societário no processo de exercício dos direitos de propriedade e deliberação.

Para evitar qualquer surpresa doutrinária ou decisão judicial desfavorável, entende-se ser indispensável que haja estipulação expressa das partes, mediante assinatura de contrato de co-propriedade, da forma como procederá o processo deliberatório de exploração da invenção.

Ainda, nessa perspectiva, o art. 10 do Decreto nº 5.563/2005 outorga às partes contratantes a possibilidade de determinarem a titularidade e regras para o compartilhamento de lucros, desde que seja obedecido o nível de investimento incorrido por cada condômino.

Recomendamos assim que o Acordo de PD&I especifique sempre como ocorrerá a divisão dos lucros sob a exploração da patente entre as partes, esclarecendo, por exemplo, que o recolhimento pecuniário não será proporcional à titularidade das partes.

2) É correto afirmar que, na ausência de acordos em contrário, cada co-titular de uma patente tem direito de exploração da invenção, sem necessidade de anuência dos demais co-titulares?

Resposta: O Código Civil e a Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) apresentam regras que especificam os direitos e deveres dos co-proprietários, no que tange ao exercício dos atributos da propriedade sobre os bens jurídicos.

As regras do Código Civil tratam de maneira mais flexível a exploração da invenção tecnológica, pois restringe a exploração somente de terceiros alheios à propriedade. A Lei Autoral, por outro lado, impede a exploração indesejada e inadequada de qualquer condômino, na medida em que a exploração direta necessita de anuência prévia dos outros co-titulares.

Quando o Contrato é silente quanto à lei aplicável ou às regras de exploração pelos titulares, entende-se que deve incidir primeiramente a lei civil pela sua abrangência. No entanto, a subsidiariedade da lei civil ocorrerá na medida em que não interfira na essência da natureza intelectual da matéria.

Assim, mais uma vez, é recomendável que o instrumento particular firmado entre as partes convençione as regras de exploração, bem como a legislação a ser utilizada em casos de omissão da Lei nº 9.279/96 e lacunas do Contrato.

3) É correto afirmar que, na ausência de acordos em contrário, cada co-titular de uma patente tem direito de agir em defesa da patente, sem necessidade de anuência dos demais co-titulares?

Resposta: O Código Civil e a Lei Autoral diferem nesse assunto. De acordo com as regras do Código Civil, é permitido que os co-titulares de um bem defendam a sua posse sem a anuência dos demais, tornando verídica a sua afirmação.

Por outro lado, a Lei Autoral, em seu artigo 23, compreende que os direitos dos co-titulares deverão ser exercidos de comum acordo, inclusive os direitos que se referem à proteção do bem.

Conforme já mencionado, caso haja omissão na Lei nº 9.279/96 ou lacunas no Contrato, aplicar-se-ão as normas do Código Civil, sendo permitida a defesa da patente de um dos co-titulares, independente da anuência dos demais.

Reiteramos que tais normas podem ser convencionadas no corpo do Contrato.

4) É correto afirmar que, na ausência de acordos em contrário, cada co-titular de uma patente depende da anuência dos demais co-titulares para conceder licença para que terceiros explorem a invenção ou para transferir titularidade para terceiros?

Resposta: A afirmação acima é correta, pois tanto o Instituto Civil como o Autoral vedam ao co-titular a alienação e o licenciamento do bem sem a anuência dos demais.

A presente regra pode ser afastada pelo acordo expresso entre os condôminos, caso seja do interesse de ambas as partes. Ainda, a restrição imposta para a transferência do quinhão do consorte para terceiro não consorte ou o licenciamento para terceiro não pode ser exercida de maneira não razoável, de forma a limitar o exercício do Princípio constitucional da Disponibilização Patrimonial.

5) É correto afirmar que, na ausência de acordos em contrário, cada co-titular de uma patente tem direito de impedir que terceiros comercializem produtos cobertos pela patente, no Brasil, sem necessidade de anuência dos demais co-titulares? Tal situação também se aplica ao mercado internacional?

Resposta: A licença ou a autorização para o uso da patente deverá ser concedida pelos co-titulares em comum acordo. Logo,

caso terceiro esteja utilizando de forma legal a referida patente, ou seja, munido de documento que comprove que os co-titulares permitiram o uso da mesma na comercialização de produtos, os co-titulares não poderão impedir o comércio dos produtos.

A exceção à regra exposta acima é caso a comercialização não esteja obedecendo aos termos da licença ou da autorização concedida. Nesse caso, é permitido que quaisquer co-titulares ingressem com as medidas cabíveis para cessar a comercialização do produto.

Caso terceiro esteja utilizando a patente de forma ilegal, ou seja, sem a autorização ou licença dos co-titulares, caberá sim o direito de impedir a comercialização dos produtos.

6. Pontos Conclusivos

Como observado, a lacuna legislativa sobre a co-propriedade de desenvolvimentos tecnológicos permite uma maior flexibilidade nas negociações dos Acordos de PD&I, incluindo a definição dos direitos e deveres dos co-proprietários dos desenvolvimentos tecnológicos.

Essa liberdade é positiva e fundamental nas parcerias entre sociedades empresárias e universidades e instituições públicas de pesquisa, no âmbito da Lei de Inovação, visto que o entendimento prevalente até 2004 era no sentido serem ativos estatais os desenvolvimentos decorrentes dos Acordos de PD&I envolvendo universidades públicas. Isso reduzia enormemente definições diferenciadas sobre a propriedade e repartição de lucros.

Com a Lei de Inovação, esses desenvolvimentos passaram a ser considerados ativos empresariais, sendo que as regras de propriedade e repartição de lucro decorrente das criações resultante das parcerias passaram a ser matérias estritamente empresariais.

Por outro lado, esta flexibilização acentuou questionamentos sobre a lei aplicável às lacunas existentes nos Acordos de PD&I sobre

a co-propriedade de direitos, principalmente sobre os direitos e obrigações dos titulares, quais sejam os artigos do Código Civil ou o escasso regramento da Lei Autoral. Tendo em vista o interesse comum normalmente vislumbrado para os partícipes dos Acordos de PD&I, entende-se que as regras do Código Civil fornecem uma maior flexibilização para a exploração do desenvolvimento tecnológico e determina eficazmente os deveres de cada co-proprietário. Entende-se assim que a Lei Autoral seria juridicamente restritiva e maléfica, na medida em que permite a prática da competição predatória entre os proprietários em comum.

Não obstante, é reconhecido que o melhor regramento para a co-propriedade dos desenvolvimentos tecnológicos é aquele definido em negociação pelos co-proprietários, pois expressa a concordância das partes sobre cada faculdade a ser exercida sobre o desenvolvimento. Vislumbra-se relevante, portanto, que os partícipes dos Acordos de PD&I determinem já no referido acordo regras sobre propriedade e exploração das criações eventualmente desenvolvidas durante o processamento desta parceria.