

O LICENCIAMENTO E A CESSÃO DE PATENTE DE TITULARIDADE DE ICT PÚBLICA

José Messias Batista Dias¹

Lahiri Lourenço Argollo²

Resumo

Este trabalho examina e discute o processo de transferência de tecnologia nas universidades públicas baianas na condição de Instituições Científicas e Tecnológicas – ICTs, notadamente no que se refere ao licenciamento de patentes de sua titularidade com e sem exclusividade à luz da Lei Federal nº 10973/2004, alterada pela Lei nº 13.243/2016 e da 14.315, de 17 de junho de 2021, do Estado da Bahia. Da análise se verificou que a citada legislação cuida da alienação dessas patentes ainda que seja com exclusividade ou em caráter definitivo (cessão) e que as universidades brasileiras em geral, e em particular as baianas, não possuem ainda um mecanismo ágil para possibilitar o negócio jurídico.

Palavras-Chave: patente; concessão; entidade pública; edital.

Abstract

This work aimed to analyze and discuss the transfer of technology from the public university as a Scientific and Technological Institution - ICT, notably in relation to the licensing of patents owned by it with and without exclusivity in light of Federal Law No. 10973/2004, as amended by Law No. 13243/2016 and No. 14315, dated June 17, 2021, of the State of Bahia. From the analysis it was verified that the aforementioned legislation takes care of the alienation of these patents even if it is exclusively or definitively (assignment) and that Brazilian universities do not yet have an agile mechanism to enable the legal business.

Key words: patent; concession; public entity; notice.

¹ Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (UESC), Especialista em Direito Processual Civil (UESC, 2001) e em Direito Administrativo (IEL/FEAD). E-mail: jmessias@uesc.br.

² Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação pela UESC, Especialista em Direito Administrativo (IEL/FEAD) e em Direito e Processo do Trabalho (UNIDERP). E-mail: largollo@yahoo.com.br

1 INTRODUÇÃO

A inovação tecnológica é o grande diferencial do empreendedor para conquistar o mercado, servindo também como fator de valorização da empresa ou como meio de lucro através de alienação direta da tecnologia, da abertura de franquia e outras transações comerciais. Ela pode resultar de produção própria da empresa ou entidade ou de negócio jurídico à título gratuito ou oneroso, ou seja, por meio de transferência de tecnologia.

Para Freire (1991), o processo de transferência de tecnologia está inserido no sistema de trocas econômicas e simbólicas da sociedade industrial e envolve comunicação da informação tecnológica, porque a tecnologia envolve o conhecimento científico, técnico, econômico e cultural que torna possível a concepção, planejamento, desenvolvimento, produção e distribuição de bens e serviços. É o intercâmbio de conhecimento e habilidades tecnológicas entre as instituições de ensino superior e/ou centros de pesquisa e empresas (BAGNATO, ORTEGA e MARCOLAN, 2014).

A transferência de tecnologia é negócio jurídico em que a titularidade de um bem intangível resultante do intelecto humano passa de uma pessoa natural ou jurídica para outra em caráter provisório, exclusivo ou não exclusivo (licenciamento), ou definitivo (cessão). O atual estágio do mercado globalizado traz para as nações a difícil tarefa de desenvolver e aprimorar a inovação tecnológica com rapidez.

A edição da Lei nº 10.973/2004 foi o pontapé inicial do Estado brasileiro para alavancar a pesquisa, o desenvolvimento e inovação tecnológica, colocando-se como fomentador da inovação nas empresas, sobretudo por meio das universidades públicas, através dos Núcleos de Inovação Tecnológica, que na dicção do inciso VI de seu art. 2º é estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas na Lei.

A universidade pública enquanto Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), por força da citada Lei nº 10.973/2004, alterada pela Lei nº 13.243/2016, passou a ter a obrigação de atuar como vetor da inovação tecnológica, não só por meio de incubadoras de empresas, como de executora de pesquisa e desenvolvimento para a inovação. Há universidades que já possuem um portfólio com milhares de patentes. Entretanto, a existência de patentes

requeridas ou registradas em nome da ICT não representa inovação, sendo necessário que haja colocação no mercado, operando a transformação em inovação.

A colocação dessa inovação no mercado é que é o foco deste trabalho, levando em consideração a condição de ente da Administração Pública da ICT que se move de acordo com princípios específicos do regime jurídico administrativo, de legalidade, de impessoalidade, de moralidade, de publicidade e de eficiência. Exatamente por se tratar de um ente em que a burocracia tem forte presença no desenvolvimento de seus processos, surge a necessidade de se perquirir os procedimentos que deve adotar para licenciar suas patentes, mormente quando à empresa interessada só importar o licenciamento com exclusividade ou cessão.

O ponto central da questão é o fato de que para realizar compras, alienações, concessões, permissões e locações com terceiros a Administração Pública deverá, necessariamente, realizar prévia licitação. Daí surge a pergunta: como proceder quando o interessado pretender o licenciamento com exclusividade ou a cessão da patente? A hipótese é de que o modelo adotado pela legislação não atende de modo eficaz a esse meio de transferência de tecnologia.

Foi realizada uma pesquisa exploratória por meio de revisão narrativa de literatura e legislação, de forma a se determinar o estado da arte do tema em âmbito nacional, bem como realizar uma discussão e interpretação teórico e conceitual, objetivando levantar informações legais e bibliográficas acerca desses meios de transferência de tecnologia. Espera-se que sirva de base para aperfeiçoamento de procedimentos administrativos tendentes a viabilizar um modo mais eficiente e eficaz de alienação de patente pela ICT pública.

2 REVISÃO DE LITERATURA

A Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) é visível na sociedade por meio de seus impactos em todos os setores da vida humana. Estão presentes desde as atividades domésticas mais básicas até os mais avançados recursos da medicina. Seja de forma aparente nas vitrines de lojas, por meio de novos *gadgets*, ou não tão diretamente clara, como na construção, a CTI permeia as próprias condições de existência do mundo contemporâneo.

Targino (2000) aponta que a presença de avanços tecnológicos na sociedade pode se dar em escala na presença de fatores que construam um ecossistema favorável. Cita dois em especial: o financiamento da pesquisa, no qual o Estado possui significativa importância, e a disseminação dos seus resultados por diversos meios, inclusive pelo licenciamento da propriedade intelectual.

2.1 O Estado e o financiamento da ciência

A presença do Estado no fomento de atividades de Ciência e Tecnologia é verificada desde os tempos mais antigos da civilização. Eyler (2014) levanta vários exemplos. Cita as obras públicas no Egito Antigo, desde a agricultura até a construção, sustentadas por meio de verbas públicas originadas de tributação específica (corveia real), modelo este adotado pela maioria dos reinos da denominada Antiguidade Oriental. Mas, destaca feitos da Antiguidade Clássica, composta pela Grécia Antiga e pelo Império Romano. Naquela, Péricles (494–429 a.C.), da cidade de Atenas, estabeleceu subsídios estatais para difusão do saber, remunerando filósofos. No segundo, a prática do mecenato do Imperador Augusto e os grandes investimentos nas guerras expansionistas tiveram importante papel no desenvolvimento de novas tecnologias.

Em Aquino e outros (1980), percebe-se mais claramente a importância do financiamento estatal em CTI quando se revisita a Idade Moderna. Seu início é marcado por avanços provocados pelas grandes navegações, somente possíveis graças ao apoio financeiro dos Estados Nacionais. Em Portugal, a Escola de Sagres, sob a tutela do infante Dom Henrique, atraiu pesquisadores de todas as regiões da Europa, promovendo o aperfeiçoamento das técnicas náuticas e cartográficas. Isso sem falar na invenção do telescópio por Galileu Galilei, que levaria a uma profunda modificação dos conhecimentos astronômicos.

Na transição entre a Idade Moderna e a Contemporânea encontra-se um dos melhores exemplos históricos do papel do Estado em CTI. A Revolução Industrial, em 1750, que provocou a modificação por completa do planeta e das relações humanas, teve no Estado sua principal razão de existir.

Fruto de um lento processo de acumulação primitiva de capital estatal, iniciada na Revolução Inglesa um século antes, organizada pelo primeiro Banco Central do mundo (1694). Apesar de sua origem privada, foi a concessão estatal para emissão de

moedas e a adoção do seu papel de garantidor dos investimentos os fatores fundamentais para a liberação de créditos que irrigaram as pesquisas e a consequente transformação tecnológica não só daquele país, mas do mundo. (ARGOLLO, 2019, p. 14)

Barros (2010) lembra da importância das guerras mundiais do século XX. Os conflitos entre nações sempre foram uma grande forja para a inovação tecnológica, dada a necessidade de superação das forças inimigas. Nelas, o investimento estatal em CTI não encontra empecilhos, pois tudo vale para a garantia da vitória, ainda que a custa da própria dignidade humana. Após a Segunda Guerra Mundial, a valorização da tecnologia para a projeção das multinacionais e a expansão da hegemonia norte-americana pelo mundo desencadeou um processo sem precedentes de investimentos estatais, tendo por alvo o sistema produtivo (MOTOYAMA et al., 2002, p. 657). Esta foi acompanhada pelos demais países, especialmente do primeiro mundo, retroagindo sobre a própria infraestrutura da inovação:

[...] todas as tecnologias que tornaram os i-produtos da Apple (iPhone, iPad, etc.) ‘inteligentes’ foram inicialmente financiadas por diferentes instituições do setor público ‘orientadas para a missão’: a Internet, pela Agência de Projetos de Pesquisa de Defesa Ativa (DARPA); o sistema de posicionamento global (GPS), pela Marinha dos EUA; a exibição em touchscreen, pela Agência Central de Inteligência (CIA); e o assistente pessoal ativado por voz Siri, também pela DARPA. (MAZZUCATO; SEMIENIUK, 2017, p. 26, tradução livre)

Não há como se discordar, hoje, da imprescindibilidade da presença estatal na produção de pesquisa, especialmente a básica. Mazzucato e Semieniuk (2017) discordam radicalmente da propalada teoria do mercado, no qual a concorrência e os investimentos particulares intencionando o lucro é que movem o desenvolvimento tecnológico. Sem a garantia estatal, as grandes fortunas seriam altamente conservadoras na aplicação de seus recursos, especialmente no trato de pesquisas nas quais não se pode determinar com clareza os possíveis retornos.

Mesmo em países como os Estados Unidos, onde atividades em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) são majoritariamente feitas pelo setor privado (70%), a maior parte do trabalho em pesquisa básica, setor com maior potencial para inovações radicais, é apoiada pelo Estado e realizada por instituições públicas, conforme aponta o relatório *Research & Development, Innovation, and the Science and Engineering Workforce*, publicado pela National Science Board – NSB (2012). Trata-se de órgão do governo americano com funções equiparadas as do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Capes, no Brasil. O mesmo relatório afirma ainda que investimento em PD&I não é o único fator que afeta a taxa e a capacidade de inovação (NSB, 2012). Políticas públicas, incluindo política monetária, política fiscal, normas, contratos públicos e políticas de

regulamentação também são importantes para estabelecer um ambiente que promova a inovação. (ARGOLLO, 2019, p. 15)

No Brasil, segundo Guimarães (2022), o financiamento da pesquisa é basicamente público, por meio das universidades, especialmente após a Constituição de 1988, ao estipular a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, no seu art. 207 (BRASIL, 2008). Mesmo fora do âmbito universitário, como lembra Oliveira Júnior (2016), os investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) são basicamente realizados por estatais, a exemplo da Petrobrás e da Embrapa.

2.2 As universidades públicas e o desenvolvimento da ciência

Como visto, a participação do Estado na economia é um fator imprescindível para direcionar o mercado para as tendências mundiais. No Brasil, a participação do Estado em pesquisa e desenvolvimento (P&D) é de 60% (sessenta por cento) ao passo que a iniciativa privada representa 40% (quarenta por cento), consoante informação trazida a lume por Dias e Porto (2013).

A participação das universidades públicas na pesquisa e desenvolvimento para a inovação tecnológica visa a impulsionar a economia brasileira dentro de um mercado globalizado. Mas essa finalidade institucional conferida pela Lei Federal nº 10.973/2004 colocou a universidade diante do desafio de transpor toda uma burocracia que não contemplava essa natureza de relacionamento com empresas, já que temos uma gestão pública que foi construída para uma efetiva separação entre o público e o privado por razões históricas.

Na transformação da administração universitária para atender sua nova missão, surge a questão da transmissão da produção científica como inovação tecnológica para o mercado por meio de licenciamento de suas patentes. A transferência de tecnologia é a passagem de conhecimentos e habilidades tecnológicas de uma pessoa física ou jurídica para outra, sendo o licenciamento de patentes uma espécie desse gênero.

O licenciamento de patentes de titularidade das ICTs públicas envolve aspectos específicos em razão das regras aplicáveis ao funcionamento da Administração. Essa particularidade funciona como um obstáculo a ser transposto. Dias e Porto (2014) alertam que as universidades brasileiras parecem estar muito mais preocupadas em proteger o conhecimento

do que em estabelecer parcerias com empresas. Conseqüentemente, em vez de fornecerem tecnologia para as empresas, as universidades estão mantendo o conhecimento internamente na forma de patentes.

As universidades continuam, então, voltadas apenas para a pesquisa básica que se traduz na produção do conhecimento destinado à produção científica acadêmica, sem cumprir seu papel de vetor de pesquisa aplicada, desenvolvimento e inovação nos termos da Lei nº 10.973/2004. No que atine ao foco específico deste trabalho, não foi localizado nenhum precedente. Todavia, algumas produções científicas demonstram grande preocupação com a transferência de tecnologia das universidades para as empresas.

Fujino e Stal (2007), ao cuidarem dos critérios para licenciamento de patentes, ressaltam que nas universidades públicas brasileiras a discussão é mais complexa do que a cultura da pesquisa destinada a capacitação de recursos humanos, a busca de conhecimento e o desafio de superar o estado da arte. Referem-se às interpretações de uma legislação que não contempla claramente a questão da comercialização da tecnologia resultante da pesquisa financiada com recursos públicos, dentre elas a que indica a necessidade de realização de licitação da patente quando a titularidade é exclusiva da universidade.

A Lei nº 8.666/1993³, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, prescreve, em seu art. 2º que as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei. Logo, não se trata de mera interpretação de norma, mas da aplicação da lei, que representa a sustentação do Estado Democrático de Direito. É que, em se tratando de Administração Pública, o administrador tem a lei como fim. Meirelles (2002, p. 86) ensinava que:

(...) a legalidade como princípio de administração (CF, art. 37, *caput*), significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

Já Di Pietro (2004, p. 68) leciona que “em decorrência disso, a Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar

³ Importante registrar que esta Lei nº 8.666/1993 estará vigente até o dia 01 de abril de 2023, quando a Lei nº 14.1333/2021 entrará em vigor em sua totalidade, como se vê na previsão de seu art. 193.

obrigações ou impor vedações aos administrados; para tanto, ela depende da lei”. Michel Stassinopoulos, citado Bandeira de Melo (2013, p. 104), diz que “(...) além de não poder atuar *contra legem* ou *praeter legem*, a Administração só pode agir *secundum legem*”. E mais, reporta-se a Alessi para lembrar que “(...) a função administrativa se subordina à legislativa não apenas porque a lei pode estabelecer proibições e vedações à Administração, mas também porque esta só pode fazer aquilo que a lei antecipadamente autoriza”. No âmbito do Estado da Bahia, a Lei nº 9.433, de 5 de março de 2005, repete as mesmas disposições do art. 2º da Lei nº 8.666/1993.

Não se trata, então, de interpretações da legislação, mas da observância de um mandamento constitucional que visa a assegurar a melhor contratação para os cofres públicos ao mesmo tempo em que assegura aos potenciais contratantes isonomia para disputar a realização do negócio jurídico com a Administração Pública. Situada a questão no que se refere à atuação da gestão da transferência de tecnologia na seara da Administração Pública, importa verificar o que há de legislação posta acerca da matéria.

A Lei Federal nº 10.973/2004 estabelece que a contratação de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação da ICT pública com cláusula de exclusividade deve ser precedida da publicação de edital.

A Lei nº 14.315, de 17 de junho de 2021, do Estado da Bahia, prescreve em seu art. 9º que é facultado à ICTBA celebrar acordos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação, protegida ou não, por ela desenvolvida, a título exclusivo ou não exclusivo. Para guardar consonância com a Constituição Federal, com a Lei Federal nº 8.666/1993 e com a Lei Federal nº 10.973/2004, a Lei Estadual nº 14.315/2021 preconizou que

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

Normatizando a transferência de tecnologia da ICT pública estadual nos termos previstos na legislação federal, a Lei Estadual nº 14.315/2021 menciona que o fornecimento, em escala ou não, do produto ou processo inovador resultante das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, encomendadas na forma do *caput* do art. 29, poderá ser contratado mediante dispensa de licitação, inclusive com o próprio desenvolvedor da encomenda, observado o disposto em regulamento específico da ICT pública, sendo que, se

contar com cláusula de exclusividade, será precedida da publicação de edital com critérios objetivos para qualificação e escolha do contratado. A dificuldade de atuação da Administração Pública não se limita apenas à questão da burocracia necessária. Existem fatores de outras ordens que devem ser enfrentadas pelos Núcleos de Inovação Tecnológica.

Brito e Fausto (2015) mencionam que alguns trabalhos científicos têm demonstrado que os NITs lidam com muitas deficiências para cumprimento de seu mister de gerir o conhecimento desenvolvido nas Instituições de Ciência e Tecnologia com vista a transferi-lo para o mercado como inovação tecnológica. Os NITs têm a missão de opinar pela conveniência de proteção de determinada produção científica. 76 % desses Núcleos se dizem aptos para exercer tal mister (MCT, 2013). Entretanto, ainda falta conhecimento e habilidade para atuar na transferência e comercialização de patentes (BRITO e FAUSTO 2015).

Fica demonstrada a dificuldade quando se nota que poucas universidades conseguem obter expressivo registro de patentes. Brito e Fausto (2015) esclarecem que de cinquenta e sete universidades pesquisadas acerca de pedidos de patentes depositados e licenciados foi observado que apenas quatro universidades nacionais apresentam desempenho igual ou superior à média internacional (10% das patentes de seu portfólio) e que a maioria delas não licenciou sequer um pedido (SANTOS; TORKOMIAN, 2013).

3 GESTÃO DA TRANSFERÊNCIA DA TECNOLOGIA

As universidades, incluindo a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), têm adotado o sistema de portfólio de patentes para dar visibilidade ao que dispõem para o mercado. Essa é uma prática que apesar de louvável não dá resposta à indagação de que cuida o presente trabalho, porque não elimina a dificuldade de licenciamento da patente com exclusividade nos termos postos pela legislação.

3.1 Licenciamento não Exclusivo

Nos termos da Lei Federal nº 10.973/2004, é plenamente possível o licenciamento de patente de propriedade da ICT pública quando não envolver a exclusividade de exploração da inovação tecnológica. Basta a formalização do contrato de transferência de tecnologia firmado entre a entidade pública e o cessionário com publicação do extrato no Diário Oficial da União, do Estado ou do município, a depender do caso. Não há necessidade de maior burocracia porque, nesse caso, o mesmo licenciamento poderá ser conferido a quaisquer outros interessados que se apresentem.

3.2 Licenciamento Exclusivo

É evidente que a ICT pública encontra verdadeira dificuldade para realizar transferência de tecnologia quando se tratar de licenciamento de patente com exclusividade ou de cessão de patente. Como já demonstrado em outra passagem deste artigo, a Lei Federal de Inovação Tecnológica cria um procedimento burocrático para que seja licenciada patente com exclusividade, o que se reflete na legislação estadual. Tal previsão tem como escopo assegurar a aplicação do princípio da isonomia, permitindo, assim, que todos os potenciais interessados possam disputar a contratação.

É fato que o interesse pela patente vai surgir a partir de uma prospecção junto ao INPI ou outras entidades de registro da propriedade industrial ou das páginas das universidades (de seus portfólios). Todavia, não será possível ao interessado iniciar imediatamente a negociação caso pretenda a exclusividade do licenciamento.

Isso passa, inclusive, por toda uma discussão acerca da política de manutenção da proteção de inventos das ICTs públicas, envolvendo a análise de sua conveniência econômica como já vêm fazendo algumas universidades nacionais e internacionais, como a King's College London - KCL- e a Universty of Toronto - UofT ((BRITO e FAUSTO 2015).

4 DA REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE PATENTES

Como mencionado, a Lei Federal nº 10.973/2004 e, no caso particular da Bahia a Lei nº 14315/2021, trazem, acertadamente, previsão da necessidade de chamamento público para seleção do interessado no licenciamento da patente com cláusula de exclusividade parece que a questão está solucionada. Entretanto, resta para os gestores públicos, e em particular para os Núcleos de Inovação Tecnológica, a escolha e adoção de procedimentos que tornem mais viável esse modo de transferência de tecnologia.

Visando a aumentar a possibilidade de a patente vir a ser aceita pelo mercado e transformada em inovação, o legislador insculpiu no art. 64 da Lei nº 9.279/1996 que o titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração. Esse é um modo de tornar a invenção ou o modelo de utilidade mais visível, mas não serve para atender ao aspecto da transação a ser feita pela entidade pública. No Brasil, poucas universidades possuem uma política bem atual de patentes, sendo que poucas discorrem de forma clara sobre o procedimento para a negociação quando envolver a pretensão de uma interessada pelo licenciamento com exclusividade ou cessão da patente.

A Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC tem regulamentada sua política de inovação tecnológica através da Resolução nº 10, de 14 de dezembro de 2010, de seu Conselho Universitário – CONSU. O artigo 3º determina que cabe ao Núcleo de Inovação Tecnológica promover a inovação e a adequada proteção das invenções geradas nos âmbitos interno e externo da Universidade e a sua transferência ao setor produtivo. O artigo 8º da citada Resolução prescreve ser “facultado à Universidade Estadual de Santa Cruz celebrar acordos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação, protegida ou não, por ela desenvolvida, a título exclusivo ou não exclusivo”.

Nesse mesmo dispositivo legal, em consonância com a legislação federal e estadual, está previsto que a contratação com cláusula de exclusividade deve ser precedida da publicação de edital ao passo que quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto. Todavia, acertadamente, a Resolução prevê como cláusula necessária no contrato de transferência de tecnologia a previsão da perda automática da concessão exclusiva

quando a contratante não comercializar a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a Universidade Estadual de Santa Cruz proceder a novo licenciamento.

Na Universidade de São Paulo a Política de Inovação é regulada pela Resolução USP nº 7035, de 17 de dezembro de 2014, que preconiza em seu art. 6º que a Agência USP de Inovação, na condição de núcleo de inovação tecnológica da Universidade, é responsável pela gestão da política de inovação e pela proteção dos direitos patrimoniais sobre criação da Universidade, observadas as disposições dessa Resolução, da legislação própria e a presença da viabilidade legal da proteção postulada, da viabilidade econômica da inovação e da relevância social da criação.

Nos termos do art. 15 da Resolução n 7.035/2014 do Conselho Universitário da USP, havendo interesse de terceiro na transferência de tecnologia ou licenciamento da criação, este poderá manifestá-lo, em formulário padrão, acompanhado da documentação fiscal pertinente, declarando se pretende fazer a exploração em caráter exclusivo ou não. Não se tratando de pretensão para exploração com cláusula de exclusividade, criação da Universidade em que essa seja a única titular, será estabelecido diretamente, mediante contrato, nos termos do art. 6º, § 2º, da Lei nº 10.973, de 2004. Em havendo interesse na transferência de tecnologia ou licenciamento, com cláusula de exclusividade, deverá ser publicado edital no Diário Oficial do Estado, para habilitação de outros potenciais contratantes, com prazo mínimo de 15 dias.

A solução para a contratação com cláusula de exclusividade adotada pela USP se dá por meio de chamamento público por meio de edital a partir do momento em que alguém manifesta interesse na transferência de tecnologia.

Na Universidade Estadual de Campinas, a Agência de Inovação da UNICAMP – Inova UNICAMP, núcleo de inovação tecnológica da UNICAMP, é responsável pela implementação desta Política de propriedade intelectual, conforme Deliberação CONSU-A-016/2010, de 30/11/2010. Conforme subitem 2.2.3 da mencionada Deliberação da UNICAMP (2010, p. 4),

A UNICAMP poderá ceder, na forma prevista em 2.1, ou licenciar sua propriedade intelectual para empresas, órgãos de Governo e demais organizações da sociedade, em conformidade com a legislação vigente, para que estes desenvolvam e explorem comercialmente tecnologias específicas, objeto de licenciamento ou transferência, desde que demonstrada capacidade técnica, financeira e de gestão, tanto administrativa como comercial, do empreendimento.

A política de propriedade intelectual da UNICAMP fixa que o licenciamento da PI da Universidade será feito preferencialmente de forma não exclusiva, reconhecendo, porém, que muitas vezes o licenciamento exclusivo, previsto no artigo 6º da Lei nº 10.973/2004, poderá ser a opção apropriada para que as invenções ou descobertas cheguem ao mercado para o benefício público. Não foi fixado um procedimento para licenciamento de patente com cláusula de exclusividade por parte da UNICAMP na mencionada Deliberação.

A Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, através da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica - CTIT, discutiu sua política de inovação à luz da Lei nº 13.243/2016, que alterou a Lei nº 10.973/2004, resultando na implementação de sua Política de Inovação em decisão exarada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), em reunião realizada em 14 de novembro de 2017⁴. O modelo adotado de licenciamento foi sem exclusividade exclusiva, à exceção das transferências e licenciamento de invenções para sociedades empresárias de base tecnológica que tenham em seu quadro societário inventores da UFMG, situação na qual somente poderão ser efetuados a título exclusivo, se precedida de Oferta Pública, nos termos do artigo 6º da Lei no 10.973/04 (art. 3º da Resolução nº 03/2018).

Estes são alguns exemplos que permitem visualizar como as universidades públicas no Brasil, e particularmente na Bahia, estão lidando com a política de patentes, dentro de um ordenamento diferenciado em relação ao setor privado, dada a sua natureza jurídica.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Administração Pública é regulada por princípios diversos, tendo por meta maior a manutenção da supremacia do interesse público sobre o particular, perseguindo a consecução da justiça social e do bem comum. A política de patentes de entidades públicas não pode fugir desse desiderato, gerando desafios quando se discute sobre a política de transferência de tecnologia da Instituição Científica e Tecnológica Pública com vista à efetividade de alienação do direito com exclusividade.

⁴ Disponível em: <file:///C:/Users/W%2010/Downloads/Decisao+CEPE+14-11-2017+-+Pol%C3%ADtica+de+Inova%C3%A7%C3%A3o+da+UFMG.pdf>. Acesso em 15 maio 2022.

Visando lançar luz sobre o caso, a partir do quanto discutido, entende-se que as universidades poderão adotar um procedimento de chamamento público permanente envolvendo todo o portfólio de patentes da ICT pública que se renove a cada trinta ou quarenta e cinco dias com a indicação de critério de escolha do vencedor o maior lance pela patente, cabendo à Administração sopesar se aceitará a oferta ou se fará uma contraproposta em negociação com o interessado. Esse seria um processo objetivo de seleção que traria uma melhor celeridade para o negócio jurídico de licenciamento de patentes com cláusula de exclusividade ou sua cessão.

REFERÊNCIAS

AQUINO, Rubim Santos Leão de; FRANCO, Denize de Azevedo; LOPES, Oscar Guilherme Pahl Campos. **História das sociedades** - das sociedades modernas às sociedades atuais. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1980.

ARGOLLO, Lahiri Lourenço. **Direito Autoral e acesso aberto no contexto acadêmico**: as publicações de pesquisas científicas financiadas com recursos públicos nas universidades estaduais da Bahia. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia) – PROFNIT – Universidade Estadual de Santa Cruz, 2019. Disponível em: <https://profnit.org.br/wp-content/uploads/2020/11/UESC-LAHIRI-LOURENCO-ARGOLLO-TCC.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2021.

BARROS, Susane Santos. **Políticas de comunicação da produção científica da Universidade Federal da Bahia e o movimento de acesso livre à informação**. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Instituto de Ciência da Informação, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2010. 184 p. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/7077/1/SusaneBarrosDissertacaoVF.pdf>. Acesso em 05 abr. 2022.

BAHIA. Lei nº 9.433, de 1 de março de 2005. Dispõe sobre as licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes do Estado da Bahia e dá outras providências. **Diário Oficial do Estado da Bahia**, Poder Executivo, Salvador, BA, 02 mar. 2005. Disponível em: <http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-no-9433-de-01-de-marco-de-2005>. Acesso em 15 jan. 2022.

BAHIA. Lei nº 14.315, de 17 de junho de 2021. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação do sistema produtivo no Estado, altera a Lei nº 9.433, de 01 de março de 2005, e a Lei nº 6.403, de 20 de maio de 1992, e dá outras providências. **Diário Oficial do Estado da Bahia**, Poder Executivo, Salvador, BA, 18 jun. 2021. Disponível em: <http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-no-14315-de-17-de-junho-de-2021>. Acesso em 21 jun. 2022.

BAGNATO, V. S.; ORTEGA, L. M.; MARCOLAN, D. **Guia Prático II: Transferência de Tecnologia Parcerias entre Universidade e Empresa**. São Paulo: USP, 2016. Disponível em: http://www.hu.usp.br/wp-content/uploads/sites/522/2014/02/cartilha_TT_bom_x.pdf. Acesso em 15 jan. 2022.

BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 30ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2013.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Organização de Alexandre de Moraes. 16ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 de jun. de 1993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm. Acesso em 15 jan. 2022.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 de maio de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em 15 jan. 2022.

BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 03 de dez. de 2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm. Acesso em 15 jan. 2022.

BRASIL. Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 12 de jan. de 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/113243.htm. Acesso em 15 jan. 2022.

BRITO, Eduardo Vieira de; FAUSTO, Daiane Aparecida. Critérios utilizados por universidades públicas para o abandono de patentes e de pedidos de patentes não licenciados. **Revista Ipecege**, Piracicaba, SP, Brasil, v. 1, n. 2, p. 147-168, mar. 2015. ISSN 2359-5078. Disponível em: <https://revista.ipecege.com/Revista/article/view/9/10>. Acesso em 16 out. 2021.

DI PRIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 17ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2004.

DIAS, Alexandre Aparecido; PORTO, Geciane Silva. Como a USP transfere tecnologia? **Organ. Soc.**, Salvador, v. 21, n. 70, p. 489-507, Sept. 2014. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-92302014000300008&lng=en&nrm=iso. Acesso em 16 Out. 2021.

EYLER, Flávia Maria Schlee. **História antiga**: Grécia e Roma. Petrópolis: Vozes, 2014.

FREIRE, Isa Maria. Barreiras na comunicação da informação tecnológica. **Ciência da Informação**, [S.l.], v. 20, n. 1, abr. 1991. ISSN 1518-8353. Disponível em: <http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/416/416>. Acesso em: 31 out. 20202118.

FUJINO, Asa; STAL, Eva. Gestão da Propriedade Intelectual na Universidade Pública Brasileira: Diretrizes para Licenciamento e Comercialização. *Revista de Negócios*, Blumenau, v. 12, n. 1, p. 104 - 120, janeiro/março 2007. Disponível em <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43636507/311-1067-2-PB.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1539722010&Signature=mJ%2Bxf%2FmFjMRjFqvIIN3UNcpovkQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DGestao_Da_Propriedade_Intelectual_Na_Uni.pdf> . Acesso em 16 de Out. 2021.

GUIMARÃES, Reinaldo. Pesquisa no Brasil: a reforma tardia. **São Paulo Perspectiva**, São Paulo, v. 16, n. 4, p. 41-47, out. 2002. Disponível em: http://www.SciELO.br/SciELO.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392002000400008&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 18 set. 2021.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 21ª Ed. Malheiros, São Paulo, 2002.

MAZZUCATO, Mariana; SEMIENIUK, Gregor. Public financing of innovation: new questions. **Oxford Review of Economic Policy**, Oxford, v. 33, n. 1, Jan. 2017, p. 24–48. Disponível em: <https://academic.oup.com/oxrep/article/33/1/24/2972707>. Acesso em: 14 dez. 2021.

MOTOYAMA, Shozo et al. 500 anos de ciência e tecnologia no Brasil. **Pesquisa Fapesp**, São Paulo, v. 52, abr. 2000. Suplemento Especial. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/500-anos-de-ciencia-e-tecnologia-no-brasil/>. Acesso em 14 dez. 2021.

NATIONAL SCIENCE BOARD (NSB). 2012. **Research & Development, Innovation, and the Science and Engineering Workforce**: A Companion to Science and Engineering Indicators 2012, Arlington, VA: National Science Foundation (NSB-12-03). Disponível em: <https://www.nsf.gov/nsb/publications/2012/nsb1203.pdf>. Acesso em 03 jan. 2022.

OLIVEIRA JÚNIOR, Osvaldo N. Research Landscape in Brazil: Challenges and Opportunities. **Journal of Physical Chemistry C**, 120, p. 5273–5276, mar. 2016. Disponível em: <https://pubs.acs.org/action/showCitFormats?href=https%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2Fdoi%2F10.1021%2Facs.jpcc.6b01958&doi=10.1021%2Facs.jpcc.6b01958>. Acesso em: 30 nov. 2021.

TARGINO, M. G. A. Comunicação científica: uma revisão de seus elementos básicos. **Informação & Sociedade: Estudos**, v. 10, n. 2, p. 37-85, 2000. Disponível em: <http://www.brapi.inf.br/v/a/1182>. Acesso em 05 jan. 2022.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP). Conselho Universitário. Deliberação CONSU-A-016, de 30 de novembro de 2010. Disponível em: <https://downloads.sg.unicamp.br/?t=5bfbe908bd530d5c43f99eb09d2d37e4&f=3320b65576c041b127f3841e21e303cd>. Acesso em 20 jan. 2022.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC). Conselho Universitário. Resolução nº 10, de 14 de dezembro de 2010. Dispõe sobre o estabelecimento da Política Institucional de Inovação Tecnológica de que trata a Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, o Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005, a Lei Estadual nº 11.174, de 09 de dezembro de 2008 e a Resolução CONSU 05/2009, sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no âmbito da Universidade Estadual de Santa Cruz e dá outras providências. Disponível em: http://www.uesc.br/publicacoes/consu/12.2010/resolucao_cons_u_n_10.rtf. Acesso em 20 jan. 2022.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP). Conselho Universitário. Resolução USP nº 7035, de 17 de dezembro de 2014. Dispõe sobre a inovação tecnológica na Universidade, disciplinando os procedimentos para proteção da propriedade intelectual, transferência de tecnologia, licenciamento e cessão, bem como medidas de gestão e apoio respectivas e critérios para repartição dos resultados, além do apoio a empresas nascentes de base tecnológica. Disponível em: <http://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7035-de-17-de-dezembro-de-2014>. Acesso em 20 jan. 2022.