

Sobre a apropriação originária da titularidade das patentes por pessoas jurídicas

Denis Borges Barbosa (junho de 2009)

1.1.1	Das questões jurídicas a se discutir	1
1.2	<i>Desenvolvimento sob encomenda de soluções técnicas patenteáveis</i>	1
1.2.1	Aplicação do art. 92 à modalidade de apropriação exclusiva pelo titular	5
1.2 (1.1)	Natureza da relação contratual	5
1.2 (1.2)	Como a doutrina cuida da hipótese	6
1.2 (1.3)	O elemento deflagrador da titularidade pelo contratante	8
1.2 (1.4)	Da encomenda de criação intelectual	9
1.2.2	A hipótese da encomenda tecnológica	11
1.2.3	A promessa de contratar fundada no desenvolvimento do invento	12
1.2 (3.1)	Emptio rei speratae.	12
1.2.4	Da aplicação da regra à obrigação resultante de contratos não escritos	14
1.3	<i>Do invento misto num contexto do art. 92 da Lei 9.279/96</i>	15
1.3 (1.1)	Do que é colaboração para a inovação	16
1.3 (1.2)	Resumo do caso do invento misto	18
1.3.2	Das conclusões deste estudo	18

1.1.1 Das questões jurídicas a se discutir

Este estudo se voltará à discussão de duas questões jurídicas básicas:

- a) A apropriação pelo encomendante da titularidade de inventos, ou parte de inventos, desenvolvidos por terceiros por encomenda;
- b) Da apropriação parcial da titularidade de patentes havidas em relação subordinada, na qual o comitente prestou meios físicos e informacionais ao inventor;

1.2 **Desenvolvimento sob encomenda de soluções técnicas patenteáveis**

No sistema brasileiro de patentes, ao contrário do que ocorre – no direito ora vigente – no campo dos direitos autorais, prevê-se uma *apropriação originária* dos direitos relativos a inventos por parte do empregador e do encomendante.

Assim dissemos em nossa 2ª. Edição do Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lúmen Júris, 2003¹:

¹ Op. Cit. P. 400

Posto pela doutrina clássica brasileira ² como um direito de autor, a pretensão à patente nasce efetivamente do ato de criação: uma vez obtida a solução técnica nova para um problema de caráter industrial, nasce o direito de pedir patente. Como vimos, o texto constitucional em vigor assegura primariamente ao autor da invenção tal pretensão, e não a qualquer outro postulante (erfinderprinzip).

Assim, é ao autor, ou ao terceiro vinculado ao autor por norma de lei ou disposição de negócio jurídico, que cabe a titularidade de pedir patente.

Esta pretensão original não importa em aquisição imediata do direito de patente, ou seja, no direito exclusivo de utilizar sua invenção, de tirar-lhe os frutos e de alienar tal direito. Com efeito, muito pode obstar que da invenção resulte, efetivamente, um privilégio - o constante da patente. Para começar, a pretensão pode não ser exercida a tempo, permanecendo a solução técnica em segredo, até que a mesma recaia no domínio comum, por exemplo, por revelação lícita feita por terceiros.

A rigor, existem três direitos no tocante à patente de invenção: a pretensão ao exame estatal dos pressupostos da concessão do privilégio, que é o direito de pedir patente; o direito ao pedido de patente, uma vez exercida a primeira pretensão; e o direito exclusivo resultante da constituição do privilégio, após o exame estatal ³. O direito constitucional de autoria se restringe ao primeiro de tais poderes, ao direito eventual, no dizer de Roubier, de obter o privilégio ⁴.

Mais adiante, explicitando como essa titularidade dos direitos sobre o invento pode *nascer* originalmente em mãos diversas da do autor, assim descrevi:

O direito de amparo constitucional que nasce do ato de criação industrial é, como já visto, um poder de exigir a prestação administrativa de exame e concessão do privilégio. Este poder é, em princípio, do inventor, mas pode ser constituído originalmente ou obtido por derivação, na forma da lei ou do ato jurídico.

Ao contrário do que ocorre em países europeus e nos Estados Unidos, que limitam a autoria (daí, o direito de pedir patente) ao inventor, pessoa natural ⁵, ou a sucessores deste, a Lei 9.279/96 parece admitir a titularidade originária por pessoas jurídicas. Com efeito, em redação diversa do CPI 1971, o novo código defere a

2 [Nota do original] Gama Cerqueira, Tratado, vol. I, p. 206; Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Vol. XVI, § 1.911.

3 [Nota do original] Pontes de Miranda, Tratado, vol. XVI, § 1.911.

4 [Nota do original] Paul Roubier, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Sirey, Paris, 1952, p. 108: “le droit se trouve encore dans un moment où il lui manque un élément légal, une condition juris, pour être un droit parfait: il est ce qu’on nomme, dans la langue juridique, un droit éventuel”.

5 [Nota do original] Singer, *op. cit.*, p. 219: “In all Contracting States, it is recognized that invention is a creative act which is only capable of being performed by a natural person”. Chisum e Jacobs, *op.cit.*, p. 2-171 notam que, segundo a lei federal, há hipótese em que uma pessoa jurídica pode requerer patente sem a autorização direta do inventor, desde que fiquem demonstradas a pertinência do título e a recusa ou omissão do autor da invenção.

pretensão, além do autor e seus sucessores, “àquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade”.

O direito de pedir patente pode ser objeto de cessão, como aliás é prática universal, de sucessão causa mortis, ou de outras formas de transferência de direitos. Direito a quê? A doutrina ⁶ e a jurisprudência ⁷ têm reconhecido a existência de um bem incorpóreo, a invenção, que consistiria no núcleo de deflagração das pretensões à patente; direito de caráter patrimonial puro, é suscetível de ser reivindicado (jus persecuendi) de quem injustamente o alegue, como previsto no art. 49 da Lei 9.279/96.

O direito é exercido pelo depósito do pedido junto ao órgão de propriedade industrial, e terá como resultado, se verificados a existência dos pressupostos para a concessão do privilégio, a emissão da patente.

O deslocamento da titularidade, como indicado, é construído através do disposto nos art. 88-91 da Lei 9.279/96:

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

§ 2º. Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

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

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

§ 1º. Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º. É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

§ 3º. A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade

6 [Nota do original] Pontes, Tratado, § 1917; Roubier, op.cit. p. 98-107.

7 [Nota do original] “L’invention, alors que le brevet n’est pas encore demandé, est un bien incorporel qui a un valeur patrimonial” (Tribunal de apelação de Paris, acórdão de 30 de janeiro de 1991, apud Bertrand, op.cit., p. 127).

do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

Assim, há três hipóteses claramente distintas ⁸:

(tipo 1) Art. 88 – invento realizado por provocação e direção do promotor da inovação (empregador ou tomador de serviços ⁹). Há Previsão contratual do que será desenvolvido, das condições, do prazo, da participação. Na tradição da Propriedade Intelectual, é o que é chamada de *criação de serviço* ¹⁰.

(tipo 2) Art. 90. A inovação se faz sem promoção e direção do empregador ou tomador de serviços. Não há relação entre o trabalho contratado e o que foi desenvolvido. Não há utilização de recursos da empresa. A natureza da criação é *livre*.

(tipo 3) Art. 91. Não há relação direta do trabalho contratado com o que foi desenvolvido. Mas há utilização de recursos da empresa. A natureza da criação é *mista*.

Sobre isso, comentamos na obra mencionada:

O art. 88 e seguintes do CPI/96 regulam a invenção do empregado ou prestador de serviços. A questão é das mais importantes, eis que a apropriação dos frutos da produção laboral por parte do titular do capital é essencial para o funcionamento do sistema produtivo num regime capitalista.

Curiosamente, a lei aplica a mesma regra da relação de trabalho subordinado às relações contratuais de prestador de serviços autônomos – seja o prestador pessoa jurídica ou natural. Assim, desde que haja contrato comutativo de serviços, e não associativo (como o seria o consórcio de desenvolvimento tecnológico), são essas as regras aplicáveis.¹¹

⁸ BARBOSA, Denis Borges, Criação Tecnológica e Expressiva por Contratados, Servidores e Empregados, revista Criação do IBPI, no. 1, dezembro de 2009, “A lei distingue três hipóteses: A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário”.

⁹ Vale observar que o uso da expressão “tomador de serviços”, como o de encomendante, não reduz a hipótese de titularidade (ou co-titularidade) dos direitos relativos ao invento a um contrato de serviços; a prestação inovativa pode ser subsequente a um contrato de compra e venda de bens sob encomenda, de fornecimento de materiais, etc. A qualificação pertinente é da prestação inovativa num contrato não paritário.

¹⁰ FERNANDES, op. cit.: “A invenção ocorrida na vigência do contrato de trabalho previsto no art. 88 do novo Código doutrinariamente classifica-se como invenção de serviço ou invenção de estabelecimento. Invenção de serviço é quando o invento resulta de trabalho onde a possibilidade de inventar é prevista, ou o empregado foi contratado especificamente para pesquisar e inventar. Invenção de estabelecimento, se o trabalho de pesquisa da empresa é desenvolvido não por um indivíduo, mas por uma equipe ou grupo, de forma tal que, quando ocorre o invento, sua autoria não pode ser individualizada”.

¹¹ Op. Cit. p. 411

Esse último fenômeno acontece pelo disposto no art. 92 do CPI/96:

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.

1.2.1 Aplicação do art. 92 à modalidade de apropriação exclusiva pelo titular

Tomamos, para o que nos interessa neste estudo, a aplicação das três fórmulas de apropriação acima descritas. Não temos uma relação subordinada de caráter empregatício, mas uma relação

entre empresas contratantes e contratadas ¹².

Assim, se excluiria de qualquer apropriação pelo contratante (substituindo-se no texto legal a equiparação efetuada pelo art. 92) o invento feito sem vinculação ao contrato:

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao contratado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do contratante. (...)

De outro lado, trazendo o disposto no art. 92 para a modalidade de aplicação prevista no art. 88, teremos a seguinte transliteração ¹³:

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao tomador de serviços quando decorrerem de contrato cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi a empresa contratada. (...)

§ 2º. Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo contratado até 1 (um) ano após a extinção do contrato.

1.2 (1.1) Natureza da relação contratual

O contrato de que fala o art. 92 deverá incluir obrigações, por parte do contratado, que tenham por objeto *a pesquisa ou a atividade inventiva*, ou resulte esta *da natureza dos serviços para os quais foi a empresa contratada*, ainda que não explicitada no contrato ¹⁴.

¹² O texto legal, como já se descreveu logo antes, aplica “aplica a mesma regra da relação de trabalho subordinado às relações contratuais de prestador de serviços autônomos – seja o prestador pessoa jurídica ou natural”.

¹³ Excluimos do texto aqueles dispositivos que, como indica o art. 92, são só pertinentes à relação laboral.

¹⁴ Nota DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro; Editora Forense, 2009, p. 292 e 293: “- O contrato deve ter por objeto a pesquisa ou atividade inventiva, ou resultar a

Se tal acontecer, a titularidade total do invento será da empresa contratada (aplicação do art. 88 sob a ótica do art. 92).

Alternativamente, *caso o contrato não tenha entre seus objetos a pesquisa ou a atividade inventiva*, ou isso não resulte dos serviços, *mas* haja tanto a contribuição pessoal do contratado *quanto* recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do contratante (ressalvada expressa disposição contratual em contrário), a titularidade dos direitos sobre o invento é dividida, cabendo a administração dos direitos ao contratante (aplicação do art. 91 sob a ótica do art. 92).

Assim, a lei não precisa uma modalidade contratual específica, formalizada e precisa, mas requer a existência, na teia obrigacional entre as partes, de prestações direcionadas à atividade inovadora para se configurar a titularidade total pela contratante. De outro lado, dispensa mesmo essa direção obrigacional (ou seja, a obrigação direta de inovar ou, então, a obrigação incidental, mas conseqüente, de fazê-lo) se há *factualmente* uso de meios do contratante e atuação inovadora *de iniciativa* do contratado.

Desta feita, qualquer negócio jurídico, que inclua a direção obrigacional inovadora, e uma relação entre as partes que não seja de paridade ou associação, importará na titularidade exclusiva do contratante sobre os direitos ao invento. No mesmo sentido, não existindo tal direcionamento obrigacional, mas ocorrendo o fato da conjugação dos meios e da iniciativa das partes, haverá repartição de titularidade - mas sempre com o contratante ficando com a administração deste bem repartido.

1.2 (1.2) Como a doutrina cuida da hipótese

Sobre a questão – especialmente no tocante ao famoso caso das urnas eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, objeto de tamanha controvérsia, nota Newton Silveira ¹⁵:

João da Gama Cerqueira, em seu famoso Tratado da Propriedade Industrial (v. II, Tomo I, parte II, Ed. Revista Forense, Rio de Janeiro, 1952), inicia o texto desse volume com capítulo reservado ao sujeito de direito. Já à página 16, explica:

“Assim, se uma pessoa concebe a criação de um novo produto ou processo privilegiável e, não dispondo de conhecimentos técnicos suficientes para a realização da idéia, incumbe um profissional dos trabalhos de pesquisas e experiências, nesse caso não há colaboração, mas simples locação de serviço.”

atividade inventiva da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. Deste modo, a pesquisa ou atividade inventiva pode ser expressa no objeto do contrato e atividade inventiva implícita, quando não expressa no contrato resulta da natureza dos serviços contratados”.

¹⁵ SILVEIRA, Newton, Concorrência Pública e Conseqüente Cessão de Propriedade Intelectual, in Estudos e Pareceres, Lumen Juris, 2008.

Tratando do tema de invenções de empregados, acrescenta o mestre Gama Cerqueira:

“Entre os autores que procuram justificar esse direito, encontra-se ALLART, que atribui ao empregador a propriedade da invenção realizada pelo empregado de acordo com as ordens e instruções que houver recebido, porque, aceitando a missão que lhe foi confiada, o empregado teria renunciado a qualquer direito sobre o resultado de seu trabalho, agindo na qualidade de mandatário.” (p. 22)

Mais adiante, citando Borsi e Pergolesi, acrescenta:

“A invenção é de propriedade de seu autor, mas, por força daquela obrigação, passa para a propriedade do empregador, como resultado do trabalho do empregado, a que ele tem direito”. (p. 25)

E, mais adiante:

“Duas hipóteses mais simples são previstas pelos autores, que geralmente se inspiram na jurisprudência dos Tribunais: a das invenções feitas pelo empregado em execução de ordens recebidas do empregador e de acordo com a orientação e instruções deste; e a das invenções que o empregado realizar fora de seu trabalho normal. No primeiro caso, a invenção deve pertencer ao empregador, que a concebeu e a orientou o empregado em sua realização, considerando-se o empregado mero executor da missão de que foi incumbido”. (p. 27)

Comentando o art. 65 do Código da Propriedade Industrial de 1945, explica o mestre:

“Do mesmo modo, se a invenção é realizada por incumbência do empregador, de acordo com suas idéias e concepções e com os meios por ele fornecidos ao empregado para esse fim, a propriedade deveria pertencer exclusivamente ao primeiro.” (p. 41)

A fim de que não se queira restringir a regra a casos de trabalho assalariado, o mestre esclarece ainda:

“Não obstante referir-se o art. 65 a contrato de trabalho, deve-se entender essa expressão em sentido lato, abrangendo todas as relações de emprego e de locação de serviços e não, apenas, os casos em que há contrato escrito”.

.....
“As disposições do Código relativas às invenções de empregados aplicam-se às pessoas jurídicas de direito público e às autarquias administrativas em relação aos seus empregados e funcionários que exercerem suas funções em razão de nomeação ou de contrato.” (p. 47)

Embora publicadas em 1952, quando da vigência do Código da Propriedade Industrial de 1945, promulgado pelo Decreto-Lei n. 7903, as observações do mestre permanecem válidas face à Lei vigente. Se não, vejamos;

Efetivamente, dispõe o art. 88 da vigente Lei n. 9279 de 1996:

“Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a

pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.”

Ratificando a observação do mestre, no sentido de que a norma supra transcrita não se restringe ao trabalho assalariado, a Lei é expressa:

“Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.”

1.2 (1.3) O elemento deflagrador da titularidade pelo contratante

O que causa a titularidade exclusiva do contratante?

No magistério do Gama Cerqueira, seriam dois aspectos:

(a) A relação diretiva em face do realizador da inovação, por subordinação trabalhista ou não; e

(b) A enunciação de ordens recebidas do empregador e de acordo com a orientação e instruções deste (...). No primeiro caso, a invenção deve pertencer ao empregador, que a concebeu e a orientou o empregado em sua realização, considerando-se o empregado mero executor da missão de que foi incumbido.¹⁶

Quanto ao segundo requisito, nota Gama Cerqueira:

Da mesmo modo, se a invenção é realizada por incumbência do empregador, de acordo com suas idéias e concepções e com os meios por êle fornecidos ao empregado para esse fim, a propriedade deveria pertencer exclusivamente ao primeiro.¹⁷

E sobre o tema nota Douglas Gabriel Fernandes, referindo-se ao magistério de Gama Cerqueira:

Deste modo, no conceito doutrinário de inventor salariado, acha-se contido tanto o empregado no sentido estrito da legislação obreira, CLT - art. 3º - quanto autônomos e prestadores de serviço que, sem vínculo empregatício, trabalhem para entes ou entidade, desde que exista a situação de dependência e subordinação referida pelo mestre¹⁸.

Assim, a vinculação não paritária e o direcionamento para o fim específico apontam para a denominada *encomenda de criação intelectual*.

¹⁶CERQUEIRA, João da Gama, **Tratado de Propriedade Industrial**, vol. II., p. 27

¹⁷ Op. Cit. p. 41

¹⁸ DOMINGUES, Douglas Gabriel, op. cit., p. 292.

1.2 (1.4) Da encomenda de criação intelectual

Seguiremos neste trecho o estudo de Newton Silveira, já acima indicado.

Como indica Carlos Alberto Bittar,

prevalece hoje a orientação geral de que o encomendante adquire, a título derivado, direitos patrimoniais relativos à utilização da obra na forma específica avançada, permanecendo na esfera do autor os direitos morais....¹⁹

Tratando Bittar do direito autoral, cabe aqui precisar que no âmbito do sistema de patentes, a aquisição é originária e *ex lege*. Clóvis Bevilacqua²⁰ comentando a disposição do art. 1.347, afirma que quando a obra intelectual é feita segundo o plano do editor, existe locação de serviços. Carvalho Santos²¹ também descreve esse contrato de locação de serviços. Sílvio Rodrigues²² assinala que no contrato de a iniciativa é do encomendante, que contrata o autor para a realização da obra.

Voltemos agora a citar literalmente o estudo de Newton Silveira:

Fazendo menção ao texto já revogado do art. 36 da Lei n. 5988 de 1973, escreve Bittar no item 6.1 de seu texto sob exame: “Sugere esse artigo que existem três formas de encomenda: a funcional, a de prestação de serviços e a decorrente de relação de emprego. Mas, em verdade, há também a encomenda pura e simples, ligada a contrato específico de encomenda, como a própria lei admite.”

A diferenciar a encomenda pura e simples das outras figuras, Bittar assinala alguns característicos daquela:

“a) a iniciativa pertence sempre ao encomendante;(…)

c) na consecução da obra, pode existir plena liberdade do autor ou ingerência do comitente;

d) daí: encomendante apenas sugere a obra ... ou, então, nele trabalha ou colabora, não se limitando à simples solicitação ou indicação;

e) a remuneração é elemento necessário à encomenda em geral.”

Ainda a respeito do tema, o também saudoso autor Eduardo Vieira Manso (in *Contratos de Direito Autoral*, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1989, pp. 65 e segs.) (...)

“Quando a obra intelectual não é realizada pela iniciativa de seu autor, fala-se de obra encomendada (*oeuvre de commande*, *opera per*

¹⁹ BITTAR, Carlos Alberto, *Contrato de Encomenda de Obra Intelectual*, Enciclopédia Saraiva do Direito.

²⁰ BEVILÁQUA, Clóvis, *Código Civil comentado*, 6ª edição, Ed. Freitas Bastos, v. 5, p. 78.

²¹ CARVALHO SANTO, *Código Civil Brasileiro interpretado*, 2ª edição, Rio de Janeiro, Ed. Freitas Bastos, 1938, v. 18, p. 429.

²² RODRIGUES, Sílvio, *Direito Civil – Dos contratos e das declarações unilaterais de vontade*, 3ª edição, São Paulo, Max Limonad, p. 342.

commissione, etc.). Ao autor se pede a criação de uma obra segundo um tema dado, um fato apontado, um argumento a ser desenvolvido, uma história a ser contada, um motivo a ser elaborado etc.”(...)

Incisivamente, acrescenta à página 78:

“De fato, se um autor realiza uma obra, sob encomenda (portanto, sob a iniciativa de outrem), é porque aceitou a utilização de sua obra pelo encomendante.”

Comentando, também, o art. 36 da revogada Lei n. 5988 de 1973, Manso acrescenta:

“Já se viu que o contrato de encomenda não é um contrato de prestação de serviços, hipótese em que o prestador se empenha na realização de uma atividade, sem obrigar-se quanto aos resultados dessa atividade (obrigações de meio). É contrato pelo qual o autor se obriga a fazer determinadas obras (opus) para entregá-la ao encomendante, a quem cabe aprovar ou não o resultado obtido”. (p. 84)

“o contrato de encomenda existe, por si só, independentemente da existência de um contrato de trabalho assalariado, ou de um dever funcional, ou de um contrato de prestação de serviços, sempre que as partes contratantes visarem, exclusivamente, à criação de uma obra intelectual, cuja iniciativa parte do encomendante que recomenda ao autor-encomendado o tema, o fato, a idéia, o conteúdo etc.” (p. 86)

Enfaticamente, conclui o autor:

“Quando o encomendante é uma pessoa cuja atividade tem como objetivo a exploração de obras intelectuais da mesma espécie que a da obra encomendada, a encomenda cumprida induz à presunção de que os direitos patrimoniais para a utilização na forma regular da atividade do encomendante foram transferidos simultaneamente, eis que não teria outra finalidade tal encomenda”. (p. 87)

Ou, mais adiante: “o princípio geral é de que a titularidade dos direitos patrimoniais passa ao comitente, na medida em que essa transferência se faz indispensável para que o contrato possa efetivamente ser útil.” (p. 88)

O mesmo e exato raciocínio se aplica às criações tecnológicas. Assim, tivemos a oportunidade de esclarecer:

(...) No sistema jurídico brasileiro, por força das várias leis de Propriedade Intelectual em vigor, a criação tecnológica (ou seja, para esta Lei, a criação) produzida sob regime de encomenda pertence – exclusivamente – ao encomendante. (...)

Todo esse regime é suscetível de derrogação por acordo entre as partes. Mas é, no nosso sistema, expressão do princípio de que aquele que encomenda bem imaterial de caráter tecnológico terá, integralmente, a titularidade original dos resultados. Não há sequer um dever de cessão dos resultados; esses, por operação de lei, consolidam-se no instante da criação sob o controle jurídico patrimonial do encomendante. (...)

Não há, segundo a lei aplicável, sombra de pretensão do empreiteiro em apropriar-se da obra encomendada²³.

1.2.2 A hipótese da encomenda tecnológica

Não havendo um contrato escrito entre as partes, configura-se, no entanto uma relação obrigacional; muito se poderia argüir quanto à existência de uma *encomenda tecnológica*, ainda que em obrigação tácita, o que implicaria na aquisição integral da titularidade do invento pela Consulente.

Desta natureza contratual dá notícia o Art. 20 da Lei de Inovação:

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

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

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

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

Sobre essa modalidade, dissemos²⁴:

O objeto da atividade é a resolução de um problema técnico, vale dizer, um obstáculo da ordem do conhecimento, pertinente à área técnica. Tomando a noção do âmbito da Propriedade Intelectual, onde ela é particularmente desenvolvida como requisito de patenteabilidade, entende-se como tal a solução que seja *concreta* e *técnica*²⁵. Concreta como oposto a uma solução abstrata, por exemplo, de um problema matemático, ou de contabilidade. Técnico como oposto ao estético ou, geralmente, expressivo. Não se trata aqui de um problema científico, mesmo pela qualificação do risco da atividade: *tecnológico*.

²³ BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, pág. 79 e seguintes

²⁴ Direito da Inovação, op. Cit.

²⁵ [Nota do Original] POLLAUD-DULIAN. La Brevetabilité des inventions- Etude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 44.

A distinção entre o problema técnico e o *produto ou processo inovador* é relevante. A obtenção do produto ou processo é seguramente a resolução de um problema técnico. Mas estes últimos configuram uma *utilidade* ou um *meio* inovador, enquanto a superação de problema técnico percorre todo o contínuo da otimização, da melhora de produtividade, etc. Ou, como se mencionará, a criação de uma *fonte alternativa de fornecimento*.

Com a apropriação de tecnologias pelo setor privado em geral, a inexistência de fontes alternativas de tecnologias podem em muito impactar as políticas públicas, inclusive para o exercício efetivo das flexibilidades do sistema de propriedade industrial.

Nesse contexto, o dispositivo abrange, razoavelmente, a atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico com o fim específico de produção inicial, ou, em limites prudentes, de produção em série, quando vinculados à criação de produto, processo, ou serviço novo ou de fonte alternativa de fornecimento.

Assim, esta hipótese menciona um contrato que foi tipificado por legislação que, no entanto, se aplica apenas ao campo dos contratos públicos.

Mas o conceito preexistia à tipificação. Em obra publicada em 1996 demos plena notícia e análise jurídica desta modalidade contratual ²⁶:

Num contexto de contratos de desenvolvimento, tanto o Estado quanto os contratados tem presente o risco de não dar certo o objeto do contrato, seja em termos técnicos, seja comerciais. Embora a tendência do contratante estatal seja, como regra, repassar tal risco ao contratado (já que não é próprio do servidor, mesmo em empresas da Administração, a convivência com o risco ²⁷), muitas vezes o Estado acaba pagando um preço muito alto pela conveniência administrativa ou, então, muito mais provável, renunciando a fazer o desenvolvimento.

1.2.3 A promessa de contratar fundada no desenvolvimento do invento

Assim, há um elemento volitivo claramente explicitado, que é de contratar o fornecimento de produto certo, inexistente, que seja resultado de um desenvolvimento inovador específico.

1.2 (3.1) *Emptio rei speratae.*

Lembra Pontes de Miranda ²⁸:

²⁶ Os Contratos de Desenvolvimento, in BARBOSA, Denis Borges. Licitações, Subsídios e Patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. v. 1. Disponível ainda em denisbarbosa.addr.com/8.doc.

²⁷ [Nota do Original] O fenômeno não é só brasileiro. Seguimos estritamente neste passo Keyes, op.cit., p. 171 e seg., que indica idêntico padrão no contexto americano. A diferença deste, no caso, é a utilização corriqueira de métodos contratuais para a adequada repartição de riscos.

²⁸ Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Tomo XXXIX, § 4.266.2

Se o bem ainda não existe, não é isso obstáculo a que seja comprado e vendido. O contrato de compra-e-venda é consensual (...). Tanto se pode prometer o que já existe como se pode prometer o que ainda não existe. Nada obsta, sequer, a que se acorde em que a propriedade e a posse se transferirão imediatamente após a existência do bem vendido. Não há a transferência da posse e da propriedade do que ainda não é *in rerum natura*. Porém nada obsta a que se prometa tal transferência e se acorde, desde logo, em que a propriedade e a posse se *transferido*. Prenhe a égua, nada impede que se venda e desde já se transfiram a propriedade futura e a futura posse do poldro que pode nascer (e é provável que nasça) (...)

De qualquer modo, a compra-e-venda de bem futuro, como a de bem futuramente autônomo, já se perfaz com as declarações bilaterais de vontade; e nada obsta a que o próprio acordo de transmissão da propriedade e da posse se conclua para a eficácia no momento adequado, ou mesmo escolhido.

É erro pensar-se em que o contrato de compra-e-venda de bem futuro seja contrato sob condição suspensiva, no que incorreram Luíci GASCÁ, *Trattato della Compravendita.*, 1, 2.ª ed., 325, e outros, ou com a *condicio juris*, como A. SCULOJÁ, *Saggi di vario diritto*, 1, 17, ou, ainda, compra-e-venda regácio jurídico antecipado, como DOMENICO RUBINO, *La Compra vendita*, 145 s., e *La Fattispecie e gli effetti giuridici preilminari*, 87 s., 382 s. Tudo isso é artificial. A compra-e-venda conclui-se como qualquer outra. A diferença está em que a propriedade e a posse ainda não podem ser transferidas, porque ainda não existe o bem, ou ainda não existe autônomo. O acordo de transmissão é que tem de marcar para mais tarde a transmissão da propriedade e da posse. (...)

A *emptio spei* vale e é eficaz. Uma vez que mais se prestou relevância à esperança do que à coisa (em vez da *emptio rei speratae*, tem-se a *emptio spei*), o comprador tem de pagar o preço mesmo se o bem não vem a existir, ou se nasce sem vida. O comprador levou em conta, para o preço, a probabilidade de êxito. Às vezes, tal compra-e-venda se incorpora em título, em bilhete, principalmente se há sorteio. Há, portanto, dois distintos contratos de compra-e-venda do bem futuro: a *emptio rei speratae*, em que o objeto mais importa e a esperança apenas concerne a êle; e a *emptio spei*, em que passa à primeira plana a esperança, por não ser grande a probabilidade de vir a existir.

Na *emptio rei speratae*, há *vendita cum re* (L. 8, pr, fl, de *contratenda emptione et de partis inter emptorem et venditorem com positis et quae res venire non. possunt*, 18, 1), de modo que, se não há a coisa, falha a vinculação

1.2.4 Da aplicação da regra à obrigação resultante de contratos não escritos

Ainda que não haja contrato explícito, a mesma relação ocorreria em face de uma ação dirigida num contexto não-paritário, por obrigação contratual ainda que não escrita ²⁹:

Para existência e validade de um contrato são necessários os seguintes elementos: capacidade das partes, idoneidade do objeto e legitimação para realizá-lo (elementos extrínsecos) e acordo e forma (intrínsecos). Examinando os últimos elementos verificamos que há necessidade de mútuo consentimento – que, segundo Orlando Gomes cristaliza-se com a integralização das vontades distintas – sendo necessária a comunicação das vontades, que pode ser verbal, escrita ou simbólica, direta ou indireta, expressa, tácita ou presumida. Apesar do direito brasileiro validar o contrato oral, não exigindo forma escrita para todos os contratos, esta última forma é preferida. (...)

Deve-se notar que o silêncio de uma das partes somente significa consentimento quando a parte silenciosa tem o dever de falar, ou seja, quando há presunção legal ou por acordo anterior entre as partes em que o silêncio seja considerado aceitação. O artigo 111 do Código Civil dispõe: “Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa.” Ou seja, somente nestes casos será considerado aceito o objeto do contrato se não for devolvido em certo lapso de tempo. Entretanto, certos modos de comportamento que implicam atuação da vontade, levarão a ser considerada uma manifestação indireta.

O ato da parte de, por exemplo, pagar às empresas prestadoras de serviço pode ser considerado prova de que um contrato existia entre elas, ainda que não se possa provar que os termos do acordo. A prova de que a parte tinha conhecimento do conteúdo de tais minutas e que anuiu com as mesmas poderá ser feita por outros meios, entretanto.

Assim, para se depreender a existência real e juridicamente efetiva da encomenda tecnológica pode-se depreender da atuação das partes no decorrer de sua interação subsequente ³⁰.

29 BARBOSA, Ana Beatriz Nunes, A importância do contrato verbal, encontrado em indexet.gazetamerantil.com.br/arquivo/2003/10/02/321/A-importancia-do-contrato-verbal.html e http://www.ucam-sc.com.br/open.php?id_ses=42&pk=25&fk=1. É de notar-se que a mesma situação não ocorreria se houvesse uma policitização, como a descrita no CC: “Art. 859. Nos concursos que se abrirem com promessa pública de recompensa, é condição essencial, para valerem, a fixação de um prazo, observadas também as disposições dos parágrafos seguintes. (...) Art. 860. As obras premiadas, nos concursos de que trata o artigo antecedente, só ficarão pertencendo ao promitente, se assim for estipulado na publicação da promessa.”. Neste caso, não se aplicaria a titulação *ex lege*, senão quando prevista no edital.

30 CC Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

1.3 Do invento misto num contexto do art. 92 da Lei 9.279/96

A transliteração do art. 91 do CPI/96 por efeito do art. 92 do mesmo código assim se leria:

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

§ 1º. Sendo mais de um contratado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º. É garantido ao contratante o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao contratado a justa remuneração.

§ 3º. A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo contratante dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do contratado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

Trata-se, no caso, de um processo de inovação colaborativa, ainda que de sentido não paritário. Os contratos de colaboração paritária seguem outro caminho, como notamos falando da modalidade de colaboração paritária denominada, em Direito Administrativo, de parceria de inovação ³¹:

O contrato é um instrumento em que uma pessoa toma de outra algo que lhe interesse e paga ou dá em contrapartida algo que interesse à outra parte ³². Então, existe um *do ut des* – no dizer latino significa “eu dou para que você dê ou faça” – ou seja, existe uma situação em que as duas partes estão em relações em que cada uma tem o interesse na prestação da outra e em se satisfazer com isso. Já o convênio de cooperação ³³ é uma figura associativa de outro caráter – é quando as partes (na verdade *participes*), sendo uma delas um ente ou vários da Administração Pública, têm objetivos comuns e se voltam para esses objetivos de uma forma concertada (...) desta forma em atuação assemelhada ao que ocorre num contrato de sociedade – sendo esse o acordo de vontades por via do qual duas ou mais pessoas se obrigam a combinar seus esforços ou recursos e conjugar suas aptidões, com a finalidade de lograr fins comuns³⁴.

(...)Os interesses no convênio são paralelos e comuns, tendo como elemento fundamental a cooperação, e não o proveito procurado por celebrar contratos.

³¹31 Em Direito da Inovação, op. cit.

³² [Nota do original] Muito embora sejam igualmente contratos/ negócios jurídicos unilaterais, como a doação.

³³ Distinguem-se tais convênios de cooperação da hipótese, também designada convênio, na qual uma parte se compromete a aplicar recursos públicos – por exemplo, subvenção - em fins determinados. Esta última tem a natureza unilateral.

³⁴ PEREIRA, Caio Mario da Silva, Instituições de Direito Civil III, Forense, 9ª Edição, 1993

Assim, quando há colaboração para a inovação num contexto de obrigações não paritárias – como no paradigma do empregado que inventa com meios e recursos do empregador, mas sem ser obrigado a fazê-lo pelo contrato de trabalho, estamos no campo do art. 91.

1.3 (1.1) Do que é colaboração para a inovação

Resume Gama Cerqueira:

observa-se a regra geral da co-propriedade sempre que ocorrerem as duas condições previstas na primeira parte desse artigo : a contribuição material do empregador, representada pelas instalações e equipamentos por êle fornecidos, e a contribuição pessoal do empregado, representada pela sua atividade inventiva. Não concorrendo essas duas circunstâncias, prevalece o princípio da propriedade do inventor.³⁵

Na verdade, cabe reparar ao sempre preciso Gama Cerqueira com a observação que não só são os meios materiais, hoje em dia, que facultam ao empregador (ou tomador de serviços) a aquisição da co-propriedade. O acesso às informações de todo gênero, inclusive às experiências – o *know how* – empresariais, às bases de dados, enfim, a todo conjunto informacional detido ou à disposição do tomador de serviços pode ser o elemento decisivo para a atividade inovadora, e o que justifique o regime de titularidade comum.

Mas, além da conjunção dos meios materiais (ou informacionais) do empregador ou tomador de serviços e da atividade inovadora do empregado ou contratado – o que atrai *ex lege* a co-titularidade das partes em questão -, há hipóteses em que a colaboração é mais substantiva. Com efeito, o pressuposto dessa análise de Gama Cerqueira – que era professor de Direito do Trabalho – era o embate de um empregador que tem capital de risco, capital físico e iniciativa; e o inventor individual, dotado de capacidade pessoal.

Mesmo àquela altura, no entanto, Gama distinguia a hipótese em que a atividade não era individual, mas coletiva, organizada e dirigida como elemento orgânico da empresa. Para tal hipótese, o autor reserva uma classificação específica:

as *invenções de estabelecimento*, assim consideradas aquelas para cuja realização haja a empresa concorrido de modo essencial, contribuindo com as suas instalações, experiências e meios de pesquisa, ao passo que a contribuição pessoal dos diversos empregados que tenham colaborado na sua realização não pode ser determinada ou individualizada.³⁶

Extremamente relevantes neste ponto é a nota do original a esse trecho:

³⁵ Op. Cit. p. 42

³⁶ Op. Cit. p. 30.

La Propriété Industrielle, vol. 53, pág. 97. Cf. BONNET, Étude de la Législation Allemande sur les Brevets d'Invention, n.º 351. Na mesma revista encontram-se estas definições: "Invention d'entreprise - toute invention qui se rattache si étroitement aux connaissances et aux secrets d'un établissement qu'elle ne peut-être le fait d'un collaborateur isolé."³⁷

No caso de aplicação do art. 92, então, é plenamente possível e frequente que o contratante – através de sua equipe de pesquisas ou de engenharia de produção – efetivamente colabore numa atuação inventiva conjunta. Cada parte – pessoa jurídica – é titular daquilo que seus empregados e contratados geram -, e no caso de relação não paritária o contratante haverá os benefícios da co-titularidade se forneceu os meios materiais e informacionais para o contratado dependente.

Sempre Gama Cerqueira³⁸:

A colaboração pode revestir modalidades diversas. Ora é caracterizada pelo concurso intelectual dos colaboradores nas investigações, estudos e experiências, ora pelo concurso material de um deles, concorrendo com o auxílio de sua experiência e de seus conhecimentos para a realização da idéia ou concepção do outro. Outras vezes, cada colaborador encarrega-se de uma parte dos estudos e experiências ou trabalha independentemente nas mesmas pesquisas, tendo em vista o resultado a atingir. As circunstâncias de fato variam, sendo difícil indicar tôdas as formas que a colaboração pode assumir.

Ora, um elemento essencial da invenção é a *determinação do problema a ser resolvido*, o que importa em elevada contribuição inovadora.

Assim notamos em estudo recente, quando mencionamos a chamada *invenção de problema*³⁹:

Tal análise é especialmente importante quando *o problema jamais havia sido proposto*⁴⁰, mas, em geral, a atividade inventiva se encontrará – ou não – no espaço entre o problema e sua solução.

³⁷ BONNET, La Propriété Industrielle, v. 38, p. 30, *apud* CERQUEIRA, João da Gama, Tratado de Propriedade Industrial, vol. II., p. 31.

³⁸ Op. Cit.

³⁹ BARBOSA, Denis Borges, Atividade Inventiva: Objetividade do Exame. Revista Criação do IBPI, Rio de Janeiro, p. 123 - 209, 12 dez. 2008; também em A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

⁴⁰ [Nota do original] POLLAUD-DULIAN, Frédéric. La Brevetabilité Des Inventions - Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 122 "139. - Il peut se faire que le problème n'ait jamais été posé. L'activité inventive est alors certaine: il n'y a pas d'évidence à résoudre un problème entièrement neuf. On peut donc parler d'« inventions de problème », même si c'est dans la solution apportée au problème inédit que réside l'inventivité. Selon M. Mathély, «dans ce cas, c'est l'énoncé du problème qui n'était pas évident; et c'est dans cet énoncé que réside l'activité inventive» La jurisprudence française juge en ce sens que, «le problème à résoudre n'ayant pas été posé dans l'art antérieur, l'homme du métier n'était pas à même, avec ses seules connaissances et sans faire œuvre inventive, d'appliquer pour résoudre ce problème des moyens différents et employés jusqu'à à d'autres

1.3 (1.2) *Resumo do caso do invento misto*

Assim, aplicando-se a regra do art. 92 do CPI/96 à hipótese do chamado invento misto, ter-se-á co-titularidade sempre que:

- (a) Houver um contrato não paritário;
- (b) A atividade inovadora não for objeto do contrato, nem resultar da *natureza* dos serviços contratados (o que seria o caso do art. 88); e
- (c) O contratado utilizar-se de recursos materiais ou informacionais do contratante para inovar.

Neste caso, como preceitua o art. 91, a co-titularidade existe, mas a iniciativa e o poder de administração sobre o invento remanescem com o contratante.

1.3.2 Das conclusões deste estudo

O sistema jurídico brasileiro prevê, em matéria de patentes, duas hipóteses de titularidade originária, independente de cessão ou qualquer ato de vontade do autor da invenção. Ambas presumem uma situação contratual em que o autor da invenção se ache juridicamente *subordinado* àquele ao qual a titularidade ocorre.

No primeiro caso, há *capacidade de direção* do futuro titular quanto ao esforço inovador, e efetividade dessa direção; e, no caso de relação *subordinada* entre contratantes e contratados, uma prestação que tem natureza análoga da encomenda intelectual, na qual um objeto específico seja indicado como satisfação da encomenda.

No segundo caso, como recém indicamos, não há o direcionamento para um fim específico, mas no contexto da relação subordinada há colaboração (sem prejuízo da subordinação) com suprimento dos meios materiais ou informacionais que dão origem ao invento pelo que será titular dos direitos. Neste caso – como repisamos enfaticamente – haverá a hipótese de titularidade conjunta.

No caso da *encomenda* há titularidade integral do encomendante; no caso da colaboração, haverá titularidade conjunta.

fins. L'évidence suppose en effet une connaissance claire et distincte du problème et des moyens de le résoudre». Les chambres de recours de l'OEB vont dans le même sens: selon la décision T 2/83 (7), par exemple, «la découverte d'un problème jusqu'ici méconnu peut constituer dans certains cas un objet brevetable, même si, en elle-même, la solution revendiquée apparaît rétrospectivement banale et évidente (inventions de problème)». Diz SINGER, sobre a questão : « 56.10 PROBLEM INVENTIONS - A number of decisions have dealt with the question of whether "problem inventions" are patentable, i.e. where the solution to a problem, once posed, may be trivial or obvious to the skilled worker, but the idea of propounding the problem in itself may be both novel and inventive”.