

Coordenar Para Não Falhar:

a copropriedade de patentes produzidas em regime de cooperação internacional para o desenvolvimento de tecnologias

obdi

02/2022

POR

Jorge Enrique de Azevedo Tinoco

CITAÇÃO

RECOMENDADA:

DE AZEVEDO TINOCO, Jorge Enrique. **Coordenar Para Não Falhar:** a copropriedade de patentes produzidas em regime de cooperação internacional para o desenvolvimento de tecnologias. 2022. 75 f. Monografia (Graduação) – Curso de Direito, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022.

PUBLICAÇÃO ORIGINAL EM:

Repositório Institucional da
UFRN





UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO

PROGRAMA DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

JORGE ENRIQUE DE AZEVEDO TINOCO

**COORDENAR PARA NÃO FALHAR: A COPROPRIEDADE DE PATENTES
PRODUZIDAS EM REGIME DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS.**

NATAL/RN

2022

JORGE ENRIQUE DE AZEVEDO TINOCO

**COORDENAR PARA NÃO FALHAR: A COPROPRIEDADE DE PATENTES
PRODUZIDAS EM REGIME DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS.**

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Direito sob a orientação do Professor Dr. Marco Bruno Miranda Clementino como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Orientador: Prof. Dr. Marco Bruno Miranda Clementino.

NATAL/RN

2022

JORGE ENRIQUE DE AZEVEDO TINOCO

COORDENAR PARA NÃO FALHAR: A COPROPRIEDADE DE PATENTES
PRODUZIDAS EM REGIME DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS.

Monografia apresentada ao curso de Graduação
em Direito, da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, como requisito parcial à
obtenção do título de Bacharel em Direito.

Aprovada em: 17/02/2022

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Marco Bruno Miranda Clementino

Orientador(a)

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Profª Drª Ana Beatriz Ferreira Rebello Presgrave

Membro interno

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Prof. Me. Diogo Pignataro de Oliveira

Membro interno

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Às minhas queridas avós, Guiomar Tinoco (*in memoriam*) e Maria Azevedo. Foi por meio do amor, do incentivo e dos sacrifícios delas que os filhos puderam se formar e, agora, me incluo ao grupo dos primeiros netos formados.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais pela inspiração e a força que me deram. Se hoje possuo qualquer pretensão de buscar fazer ciência, devo dizer que esse desejo foi cultivado em casa. Não há como medir ou retribuir o papel de vocês em minha vida. Espero que, por agora, essa menção reflita um pouco de minha imensa gratidão. Obrigado, Dr^a Glícia Azevedo Tinoco e Sr. Jorge Luiz Borges Tinoco.

Agradeço à minha família inteira pelo amor e o apoio durante toda a minha vida. Se conquisto qualquer sucesso, meu singelo mérito é muito menor quando comparado ao suporte que vocês me deram. Obrigado, Glícia Marillac, Filipe Azevedo, Lucimar Calixto, Dalva Azevedo, Dalvacir Azevedo, Doriene Azevedo, Helena Marillac, Marília Azevedo, Murilo Azevedo, Thaís Chacon, Rogério Rondon e todos os demais tios, tias, primos e agregados que iluminam essa grande família.

Agradeço aos antigos amigos que estiveram comigo desde o princípio. Obrigado, Arthur Sena, Beatriz Garcia, Caio Gondim, Thales Costa, Marcelo Alcântara, Felipe Dantas, Frank Matheus, Bruna Letícia e todos aqueles que compartilharam essa trajetória comigo.

Agradeço ao IFRN por me dar uma experiência única e me mostrar que, mesmo não tendo me apaixonado pelo campo das ciências exatas, há espaço para interdisciplinaridade entre a inovação tecnológica e o direito. Agradeço, igualmente, aos amigos que o IFRN me deu. Obrigado, Nestor Caetano, Danilo Galvão, Leon Siqueira, Tuane Peres, João Mendes, Tayane Cruz, Bianca Buriola e os demais que participaram dessa caminhada inesquecível.

Agradeço à UFRN pela oportunidade de me apaixonar pelo direito. A vivência em uma universidade pública com a qualidade da UFRN me abriu à possibilidade de participar ativamente de projetos de pesquisa, ensino e extensão que enriqueceram minha experiência enquanto bacharelado em direito. Agradeço, de igual maneira, aos amigos, novos e antigos, que a graduação me proporcionou. Obrigado, Matheus de Souza, Clara Bandeira, Isabelly Araújo, Carlos Romero, Maxsuel Macêdo, Larissa Figueiredo, Larissa Damasceno, Geazy Estevam, Emanuelle Campbell, Manoel Bisneto, Gabriele Oliveira, Beatriz Torquato e todos os outros presentes e futuros juristas que compartilharam dessa jornada comigo.

Agradeço ao Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), especialmente ao Prof. Ricardo Valentim, por confiar em minha capacidade de contribuir para o conhecimento científico e conceder recursos para que eu pudesse me dedicar às atividades de pesquisa. O

convívio no laboratório, além de abrir meus horizontes e inspirar a elaboração do presente trabalho, me trouxe grandes amigas. Obrigado, Isabelle Magaldi e Carla Lima.

Agradeço ao Observatório de Direito Internacional do Rio Grande do Norte (OBDI) por me proporcionar uma excelente oportunidade de explorar essa grande paixão que é o direito internacional. O convívio com os professores e os demais pesquisadores foi absolutamente crucial para meu desenvolvimento pessoal e acadêmico. A experiência no OBDI também me rendeu a possibilidade de conhecer pessoas extremamente talentosas que serão profissionais admiráveis. Obrigado, Isabelle Moraes, Joel Negreiros, Beatriz Perez, Myqueas Carvalho, Letícia Borja, Pedro Mota, Pedro Emmanuel, Pedro Vale e os demais participantes desse grupo que é, sem dúvidas, protagonista no estudo do direito internacional.

Agradeço, por fim, ao meu orientador, o Prof. Marco Bruno Miranda Clementino. Antes de ser orientando do Prof. Marco, eu estava prestes a desistir de estudar direito internacional. O apoio e a presteza do professor me incentivaram a continuar a estudar uma área que passei a amar. Por esse motivo, um parágrafo acaba sendo pouco para demonstrar a gratidão que tenho pelo Prof. Marco. Muito obrigado.

Competition has been shown to be useful up to a certain point and no further, but cooperation, which is the thing we must strive for today, begins where competition leaves off.

Franklin Delano Roosevelt

RESUMO

A cooperação internacional para o desenvolvimento de tecnologias é uma prática cada vez mais comum no âmbito das instituições voltadas às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Os produtos alcançados nessas atividades cooperativas podem representar novas soluções técnicas que são passíveis de proteção por meio de patentes. O privilégio patentário concede, aos seus titulares, um monopólio artificial por tempo limitado. Essa reserva de mercado é importante para recuperar recursos investidos no desenvolvimento do produto patenteado e para garantir que a tecnologia não seja apropriada por outros agentes do mercado. Nesse contexto, a cooperação internacional gera a necessidade de administração conjunta do ativo industrial resultante. Essa situação se torna ainda mais complexa ao se considerar que os entes cooperantes podem escolher proteger seu invento em diversas jurisdições. Assim, faz-se necessário propor medidas para evitar possíveis controvérsias surgidas da administração conjunta do ativo patentário referente a tecnologias desenvolvidas em cooperação internacional. Para contribuir com essa reflexão, este trabalho de conclusão de curso, de cunho qualitativo e método lógico-dedutivo, parte do exame de fontes específicas (legislações, doutrinas e jurisprudências de diferentes países) para estabelecer medidas que evitem possíveis controvérsias surgidas da administração conjunta do ativo patentário referente a tecnologias desenvolvidas em cooperação internacional. Ao final, são propostos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) com o objetivo de subsidiar a decisão de gestores e equipe jurídica de instituições engajadas em atividades de cooperação internacional para o desenvolvimento de tecnologias patenteáveis no tocante à proteção de seus ativos compartilhados.

Palavras-chave: Cooperação Internacional, Patentes, Copropriedade, Inovação Tecnológica.

ABSTRACT

International cooperation towards the development of technologies is a growing practice among institutions dedicated to research, development, and innovation. The products reached from cooperative activities may represent new technical solutions that are eligible for patent protection. The patent privilege grants its holders an artificial monopoly for a limited time. This market reserve is important to recoup resources invested in the development of the patented product and to guarantee that the technology is not appropriated by other market agents. In this context, international cooperation gives rise to the need to jointly manage the resulting industrial property. This situation becomes even more complex when considering that cooperating entities may choose to protect their inventions within multiple jurisdictions. Thus, it is necessary to propose measures to avoid possible controversies that stem from the joint management of the intellectual asset that is derived from the technologies developed during the cooperation. To contribute towards this reflexion, this undergraduate thesis, with a qualitative approach and using the logical-deductive method, starts from the examination of specific sources (legislation, legal doctrine and case law from multiple countries) to establish measures that avoid possible controversies that stem from the joint management of the intellectual asset that is derived from the technologies developed during international cooperation. At its conclusion, Standard Operational Procedures (SOP) are proposed to subsidise the decision of managers and the legal team of institutions that engage in international cooperation activities for the development of patentable technologies with regards to the protection of their shared intellectual assets.

Keywords: International Cooperation, Patents, Joint Property, Technological Innovation.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABC – Agência Brasileira de Cooperação

Acordo TRIPS – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

BGB – Código Civil Alemão (*Bürgerliches Gesetzbuch*)

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CARICOM – Comunidade do Caribe

CC/02 – Código Civil de 2002

CCI – Câmara de Comércio Internacional

CCTI – Cooperação Científica e Tecnológica Internacional

CEI – Cooperação Educacional Internacional

CF/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

COBRADI – Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional (Relatório)

CPC – Código de Processo Civil

CPI – Código de Propriedade Intelectual Francês (*Code de la Propriété Intellectuelle*)

CTI – Cooperação Técnica Internacional

CUP – Convenção Unionista de Paris

EC 85/2015 – Emenda Constitucional nº 85 de 2015

EUA – Estados Unidos da América

FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos

IES – Instituição de Ensino Superior

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

JFRN – Justiça Federal do Rio Grande do Norte

LAIS – Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde

LINDB – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro

LLCA – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)

LPI – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial)

MRE – Ministério das Relações Exteriores

MS – Ministério da Saúde

OIT – Organização Internacional do Trabalho

OMC – Organização Mundial do Comércio

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

ONU – Organização das Nações Unidas

PCT – Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes

PMA – Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas

POP – Procedimento Operacional Padrão

SRI – Secretaria de Relações Internacionais da UFRN

STF – Supremo Tribunal Federal

STJ – Superior Tribunal de Justiça

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

USC – Compilação de leis federais estadunidenses (*United States Code*)

USPTO – Escritório nacional de patentes dos EUA (*United States Patent and Trademark Office*)

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	13
2. DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PATENTEÁVEIS	15
2.1. Das patentes	15
2.2. Da cooperação internacional	22
2.3. Das patentes desenvolvidas em regime de cooperação internacional	28
3. DA COPROPRIEDADE EM PATENTES	30
3.1. Dos direitos e deveres dos coproprietários de patentes	32
3.2. Dos diferentes regimes de copropriedade em patentes	38
4. DA RESOLUÇÃO DE DISPUTAS TRANSNACIONAIS ENTRE ENTIDADES COOPERANTES	48
5. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS	58
REFERÊNCIAS	62
ANEXO 01 – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: REGRAS SOBRE A SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS ENTRE AS PARTES.....	69
ANEXO 02 – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: REGRAS SOBRE O GERENCIAMENTO CONJUNTO DO PRIVILÉGIO PATENTÁRIO	72

1. INTRODUÇÃO

Desde a década de 1980, há uma perceptível tendência global à produção de pesquisa conjunta entre instituições de diversas naturezas: sejam públicas ou privadas (OUCHI; BOLTON, 1988). Com efeito, a globalização e o alargamento de escala das comunicações dão ensejo a novas oportunidades de colaboração internacional – cenário perceptível na área da saúde, por exemplo (VALENTIM *et al.*, 2018). Assim, a cooperação internacional é uma forma de colaboração que pode resultar no desenvolvimento de um produto patenteável pela conjunção de esforços, conhecimentos e experiências.

Por se pautar em esforço colaborativo, a cooperação internacional para o desenvolvimento de tecnologias resulta, frequentemente, na concessão de uma patente compartilhada entre os entes cooperantes. Ademais, vez que há significativo investimento público em pesquisa, desenvolvimento e inovação (KOELLER, 2020), os ativos resultantes de tais pesquisas merecem diligente proteção.

As patentes podem ser compreendidas como uma concessão ou uma autorização pública, dada pela autoridade estatal, que permite aos seus titulares a exclusão de terceiros do uso da invenção patenteada (MATIAS *et al.*, 2020). Por se tratar de uma forma de propriedade, nas situações em que há multiplicidade de titulares de um privilégio patentário, surge a copropriedade de patentes (FISCHER, 2005).

O regime de copropriedade em patentes ainda é pouco explorado na literatura em língua portuguesa. Em língua inglesa, porém, é possível encontrar mais estudos, a exemplo de Merges e Locke (1990) que já discutiam as peculiaridades do regime de copropriedade patentária nos Estados Unidos e faziam propostas para aprimorar a robustez desse sistema há mais de 30 anos. No Brasil, por sua vez, Fischer (2005) analisa as peculiaridades desse instituto, no ordenamento brasileiro, há apenas 17 anos, quando propôs uma analogia com o instituto civil do condomínio, uma vez que o texto legal brasileiro é silente no tema.

A relação entre coproprietários de um título patentário, assim como ocorre nas demais relações de condomínio, pode dar ensejo a diversos conflitos. Essa situação se torna especialmente complexa ao considerar, também, a inclusão de um elemento de estraneidade ao condomínio em questão. A esse respeito, Trimble (2009) nota que as patentes, por derivarem de um ato de império do Estado, encontram ainda mais dificuldades em sua tutela jurídica transnacional.

Outrossim, importa destacar que o regime de copropriedade em patentes não encontra regulação a nível internacional, variando, portanto, de acordo com as legislações nacionais. Esse

cenário faz com que seja importante aos condôminos buscar entender quais os principais pontos de divergência entre as leis nacionais e como resguardar seus privilégios patentários para que sejam geridos de maneira equivalente onde quer que a patente seja válida.

Com esse contexto em mente, torna-se necessário investigar quais as principais dificuldades na gestão compartilhada de patentes desenvolvidas em cooperação internacional e como evitar possíveis controvérsias surgidas da administração conjunta do ativo patentário.

Em assim sendo, o presente estudo busca contribuir para a expansão do conhecimento específico sobre o regime de copropriedade em patentes e sua aplicação no contexto transnacional. Para tanto, é feita uma interseção entre as áreas do direito da propriedade intelectual, direito internacional privado e, em menor escala, do direito administrativo.

Espera-se, com isso, que os produtos gerados por este trabalho colaborem com as políticas de internacionalização da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e de outras Instituições de Ensino Superior (IES), órgãos governamentais e até mesmo entidades privadas no que diz respeito ao aprimoramento da gestão de ativos patentários produzidos em regime de cooperação internacional.

Com a finalidade de satisfazer o objetivo geral desta pesquisa, qual seja propor medidas para evitar possíveis controvérsias surgidas da administração conjunta do ativo patentário referente a tecnologias desenvolvidas em cooperação internacional, importa estabelecer três objetivos específicos. Por conseguinte, este trabalho se divide em três seções – cada uma explora um desses objetivos.

A primeira seção busca delimitar o que são patentes, o que se entende por cooperação internacional para o desenvolvimento de tecnologias e como esses campos se relacionam. A segunda parte propõe uma análise sobre o regime de copropriedade em patentes, seus principais aspectos que podem gerar controvérsias entre os condôminos e uma análise das principais regulações nacionais do condomínio patentário. A terceira parte examina os aspectos transnacionais aplicáveis às disputas entre coproprietários, tais como o foro e o direito aplicáveis, método de solução de controvérsias e as possibilidades de execução.

Este trabalho decorre de uma pesquisa de cunho qualitativo e adota o método lógico-dedutivo, vez que parte do estudo de fontes específicas (legislações, doutrinas e jurisprudências de diferentes países) para estabelecer uma regra geral: medidas que evitem possíveis controvérsias surgidas da administração conjunta do ativo patentário referente a tecnologias desenvolvidas em cooperação internacional.

2. DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PATENTEÁVEIS

O sucesso da cooperação internacional para o desenvolvimento de tecnologias requer meios para resguardar os produtos das atividades cooperativas. Sem a perspectiva de proteção do invento, as partes dificilmente se sentiriam encorajadas a investir consideráveis recursos na criação de novas soluções técnicas (DE AZEVEDO TINOCO, 2021a). Nesse contexto, o direito patentário cumpre a função de preservar a titularidade do invento comum aos entes cooperantes que são responsáveis por sua criação.

A esse respeito, a presente seção objetiva explorar aspectos relevantes do direito patentário e da cooperação internacional para investigar como esses campos se relacionam. Quanto às patentes, serão propostas reflexões sobre como o título patentário se comporta enquanto propriedade, como o direito das patentes é construído em nível internacional e quais os limites impostos pelo Estado. Sobre a cooperação internacional, serão tecidas considerações sobre as modalidades cooperativas e a formalização da relação cooperativa.

2.1. Das patentes

A patente pode ser compreendida como “[...] um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia” (BARBOSA, 2017, p. 1099). Esse direito confere um inequívoco benefício ao titular, vez que importa na concessão de um monopólio artificial para a exploração da tecnologia inventada. Contudo, há, também, uma contrapartida implícita ao privilégio patentário: a necessidade de divulgação do invento.

Por exigir a divulgação do invento realizado, a patente possui, como pressuposto básico, a vedação ao segredo. A exigência dessa divulgação é pautada em um conceito conhecido como “*patent bargain*” ou “barganha patentária”. A ideia que consubstancia essa barganha patentária é a de que há uma relação de contraprestações recíprocas entre o inventor e a sociedade (DEVLIN, 2010). Enquanto o inventor se compromete a revelar o funcionamento de sua invenção, a sociedade o recompensa com a concessão de um monopólio para a exploração do invento por tempo determinado.

Essa noção de que há um acordo entre a sociedade e o inventor está, inclusive, presente no texto constitucional brasileiro – especificamente no art. 5º, XXIX, da Constituição Federal de 1988 (CF/88):

XXIX - 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 de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (BRASIL, 1988, s/p).

Depreende-se desse contexto que as patentes podem cumprir um importante papel social: oferecer aos inventores uma alternativa contra a manutenção do segredo industrial. Como nota Barbosa (2017), usar o segredo industrial como forma de proteção do invento é: (i) prejudicial ao avanço da sociedade, uma vez que o conhecimento advindo daquele invento continuará restrito aos inventores; e (ii) contraproducente aos próprios titulares da invenção, haja vista que ela só terá valor econômico enquanto o segredo for mantido por todos.

Assim sendo, patentes estão, também, intimamente ligadas ao avanço da ciência e, por consequência, às universidades e instituições de pesquisa (LEE, 2013). Por ser tão próximo e relevante ao incentivo à inovação, o sistema patentário é uma inequívoca arena de debate para as políticas públicas em pesquisa e desenvolvimento (BARBOSA, 2003).

Para que seja passível de proteção via patente, a invenção precisa satisfazer aos requisitos mínimos de patenteabilidade. Esses requisitos são estabelecidos em legislação internacional e no ordenamento interno. No Brasil, esses crivos constam do art. 8º da Lei nº 9.279, de 14 de março de 1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI). Segundo o referido dispositivo, a invenção patenteável precisa ser nova, constituir uma atividade inventiva e possuir aplicação industrial.

As invenções que satisfazem as condições de patenteabilidade e concluem o processo administrativo justificam a concessão de seu respectivo direito patentário. Esse direito, que confere um monopólio artificial ao seu titular, é regido como uma forma de propriedade. Por esse motivo, trata-se do direito patentário como uma subárea da propriedade industrial que é, por sua vez, uma delimitação da propriedade intelectual. Convém, assim, prosseguir a uma análise sobre o título patentário enquanto forma de propriedade.

O conceito de “propriedade” é objeto de estudo de muitos juristas da esfera do direito civil. Um deles é Beviláqua (2003, p. 159) que, sobre a natureza da propriedade, discorre: “O verdadeiro fundamento da propriedade é o instinto de conservação, que leva a creatura humana a se apoderar das coisas”. O autor, em seguida, afirma que essa apropriação serve: “[...] a

principio, para satisfazer a fome, e, depois, as múltiplas necessidades de ordem physica e moral”.

Pontes de Miranda (2001), por sua vez, trata da propriedade enquanto parte essencial do campo do direito das coisas. A esse respeito, o autor descreve a propriedade em três termos: o amplíssimo, o amplo e o estritíssimo. No sentido amplíssimo, a propriedade seria todo e qualquer direito patrimonial. Em sentido amplo, constituiria propriedade “[...] todo direito sobre as coisas corpóreas e a propriedade literária, científica, artística e industrial” (PONTES DE MIRANDA, 2001, p. 37). Por fim, em sentido estritíssimo, a propriedade seria apenas o domínio. Cada uma dessas acepções seria adotada por diferentes textos legais: a primeira consta no art. 141, § 16, da Constituição de 1946; a segunda, menos nas leis e mais na literatura; a terceira é a que se emprega quando se fala de proprietário, em relação a outro titular de direito real.

Em uma abordagem mais moderna, pode-se apresentar o conceito de propriedade trazido por Diniz (2014). Essa conceituação se adequa à acepção de propriedade em sentido estritíssimo tal qual preconizada por Pontes de Miranda (2001). Assim, Diniz (2014, p. 927) assevera que a propriedade pode ser compreendida como “o direito que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar e dispor de uma coisa corpórea ou incorpórea, bem como de reivindicar de quem injustamente a detenha”.

A partir da leitura da conceituação de Diniz (2014), resta claro que o direito da propriedade é composto por quatro faculdades do proprietário: (i) a utilização, (ii) a fruição, (iii) a disposição e (iv) a reivindicação. Em bens corpóreos, esses direitos podem ser claramente percebidos¹. Já com os bens incorpóreos, embora também existam as mesmas faculdades, elas não são percebidas da mesma maneira, conforme será demonstrado a seguir.

A patente confere ao seu titular um direito negativo – a possibilidade de excluir terceiros da exploração da tecnologia patenteada (BARBOSA, 2003). Sendo assim, a primeira dimensão (utilização) da propriedade industrial aqui referida é exercida ao negar a utilização por terceiros do invento protegido.

¹ Para fins de ilustração, vale usar o exemplo do direito de propriedade exercido sobre uma colheitadeira (equipamento agrícola para operacionalizar a colheita de lavouras). O proprietário da colheitadeira pode (i) usar o equipamento para colher seus próprios plantios (uso), (ii) alugar a máquina para terceiros (fruição), (iii) vender ou gravar de dívida esse bem (disposição) e (iv) reivindicar o equipamento de um terceiro que dele se apropriou indevidamente (reivindicação).

A segunda faculdade do proprietário (fruição) relaciona-se ao poder de perceber frutos naturais e civis da propriedade (AZEVEDO, 2019). Dessa forma, no caso das patentes, os frutos podem ser percebidos pela comercialização da tecnologia patenteada ou pelo licenciamento dos direitos patentários.

O terceiro direito do proprietário é o de alienação do bem (disposição). Por meio dessa faculdade, o titular da propriedade pode “[...] aliená-la a título oneroso ou gratuito, abrangendo o poder de consumi-la e o de gravá-la de ônus reais ou de submetê-la ao serviço de outrem” (DINIZ, 2014, p. 927). No contexto das patentes, essa faculdade pode incluir o direito de alienar o título patentário ou mesmo a possibilidade de ignorar obrigações relativas à manutenção do título (e.g.: retribuição anual) e permitir que o título perca a validade.

O quarto e último direito da propriedade é o de reivindicação. Diniz (2014, p. 927) conceitua essa faculdade do proprietário como: “[...] o poder que tem o proprietário de mover ação para obter o bem de quem injusta ou ilegítimamente o possua ou o detenha, em razão do seu direito de seqüela”. Esse poder do proprietário é, de certa forma, redundante ao se considerarem as especificidades da propriedade patentária. Dado que a patente confere ao titular o direito de impedir terceiros de explorar a tecnologia protegida, o próprio uso da patente já configura, *per se*, a reivindicação do direito indevidamente apropriado por terceiro.

Após analisar as conceituações de “propriedade” e como as patentes se comportam no *framework* teórico estabelecido, é possível concluir que o título patentário comporta as qualidades essenciais ao exercício do direito de propriedade. Contudo, diferente do que ocorre no plano das coisas tangíveis, a propriedade industrial possui uma distinção jurídica essencial: ela depende da concessão formal por parte do Estado antes que os direitos de propriedade possam ser exercidos pelo titular.

Assim sendo, a propriedade industrial é tutelada de forma bifásica: primeiro, por uma relação de direito administrativo (antes da concessão) e, em seguida, por regras de direito privado (após a concessão). Essas fases não esgotam, contudo, a interação desses dois ramos nas relações patentárias. Durante a vigência da patente, por exemplo, o titular deve pagar as retribuições anuais previstas na LPI sob pena de extinção do privilégio patentário de acordo com o art. 78, IV, da lei supracitada (BRASIL, 1996) – o que evidencia uma interferência do interesse público em um ativo privado.

No entanto, ainda que dependa da concessão, o interesse privado pode ser atendido antes mesmo da efetiva concessão do privilégio industrial, quando a patente ainda é mera expectativa

de direito. Essa situação ocorre em função da norma contida no art. 44 da LPI, em que se estabelece que é cabível indenização por exploração indevida do objeto da patente – mesmo aquela ocorrida entre a publicação e a efetiva concessão. Assim, mesmo o simples depósito patentário já carrega consigo a ameaça de possível indenização futura contra aqueles que se apropriam indevidamente do invento.

Após abordar os aspectos relevantes da patente enquanto propriedade, importa, agora, mudar o foco de análise. É necessário investigar a ligação entre o direito patentário e o direito internacional e entender os pontos de aproximação entre os dois campos. Além disso, convém explorar a influência dos tratados internacionais na construção do direito patentário.

O campo da propriedade intelectual possui uma histórica ligação com o direito internacional. Essa conexão se deve às movimentações políticas que ligaram os campos da proteção aos ativos intangíveis e da normatização internacional (BASSO, 2004). Os anseios pela tutela internacional das criações intelectuais são refletidos pela criação de organismos destinados a esse fim – é o caso da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), por exemplo.

De acordo com Barbosa (2003, p. 137): “Se há um sistema de propriedade dos bens intelectuais, ele deve ser, necessariamente, internacional”. Isso se deve às características próprias dos ativos intelectuais – em especial no que diz respeito às tecnologias. Diferente do que ocorre no plano dos bens corpóreos, o *know-how* e a expressão podem ser facilmente apropriados, o que causa um desequilíbrio entre países que concedem privilégios sobre os ativos intangíveis e aqueles que não o fazem.

É esse desequilíbrio que fez das “patentes de importação”² um relevante mecanismo de incorporação de tecnologias estrangeiras para a França – especialmente entre o final do século XVIII e o início do XIX (DE AZEVEDO TINOCO, 2021b). Contudo, legislações patentárias francesas posteriores (especialmente a de 1844) tomaram importantes passos para equilibrar as condições de inventores franceses e estrangeiros (GALVEZ-BEHAR, 2019) – o que seria um dos princípios norteadores do primeiro tratado internacional em propriedade intelectual: a Convenção Unionista de Paris (CUP).

² As patentes de importação foram uma modalidade patentária presente no ordenamento jurídico francês durante o Século XVIII. Esse tipo de patente premiava o primeiro a trazer inovações estrangeiras para território francês – seja ele o inventor original ou não.

Celebrada em 1883, a CUP foi o primeiro tratado internacional multilateral para a proteção da propriedade industrial. Essa influente convenção teve o objetivo primário de harmonizar os sistemas nacionais de proteção à propriedade industrial e, conseqüentemente, instituir um padrão mínimo para a proteção dos ativos intangíveis úteis à indústria. A CUP, embora tenha sido assinada em 1883, passou por diversas revisões desde sua versão original – sendo a Revisão de Estocolmo a mais recente, assinada em 1967 e promulgada no ordenamento jurídico brasileiro em 1975 (OLIVEIRA; AVELINE, 2013).

Nos anos posteriores à celebração da CUP, diversos tratados foram firmados em matéria de propriedade intelectual – dentre os quais estão a Convenção de Berna (1886) e a Convenção que institui a OMPI (1967). Em geral, as regras contidas nos tratados internacionais em propriedade intelectual objetivam harmonizar os sistemas nacionais de proteção. Essa harmonização pode ser observada tanto na CUP quanto em tratados mais recentes, como o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS, sigla em inglês).

O Acordo TRIPS, em especial, foi particularmente importante na uniformização das legislações nacionais, vez que faz parte de um “pacote” de acordos cuja adesão é condição mínima para que um país esteja elegível a ingressar na Organização Mundial do Comércio (OMC) (EL-SAID, 2005). Algumas das normas patentárias que foram uniformizadas por meio do Acordo TRIPS incluem o prazo mínimo de vigência para patentes (art. 33), o que pode constituir matéria patenteável (art. 27) e os direitos mínimos do titular do privilégio (art. 28) (WTO, 1994).

Além dos tratados que buscam uniformizar o direito material, um dos mais relevantes acordos internacionais para a regulação das patentes é o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT, sigla em inglês). Essa convenção permitiu um trâmite diferenciado para que se promova a proteção patentária em diferentes jurisdições. Por meio do trâmite comum, um depositante teria de realizar depósitos simultâneos em todos os países em que fosse requerer o privilégio industrial. O procedimento previsto no PCT, por sua vez, permite que um único depósito seja efetuado (BARBOSA, 2003).

De toda maneira, o depósito internacional via PCT não implica a existência de uma patente internacional válida em diversos territórios – embora projetos para tal já tenham sido estudados (FERNÁNDEZ, 2001). O procedimento previsto no PCT apenas regula estágios preliminares do processo de concessão. Assim sendo, os objetivos do PCT são eliminar fases

que seriam repetidas desnecessariamente em cada processo nacional e promover um exame internacional preliminar sobre a patenteabilidade da invenção. Esse exame preliminar, contudo, não vincula a decisão da autoridade nacional encarregada de exercer o juízo quanto à patenteabilidade.

Feitas essas ponderações, compreende-se que o direito patentário internacional estabelece: (i) normas sobre os limites mínimos da proteção de invenções patenteáveis³ e (ii) processos otimizados para o depósito de patentes em diversas jurisdições⁴. Com isso em mente, passa-se à análise dos limites à internacionalização no direito patentário.

Por mais que o direito internacional estabeleça bases e limites mínimos aos sistemas patentários nacionais e promova mecanismos de integração entre diferentes jurisdições (*e.g.*: PCT), não há um sistema global de patentes (HALL; HELMERS, 2019). Assim, a proteção patentária está vinculada ao território do país que a emite.

Mesmo o PCT, um tratado que estabelece um trâmite internacional prévio para o depósito de patentes, não pode vincular a decisão das autoridades nacionais sobre a concessão da patente (BARBOSA, 2003). Nessas situações, as normas internacionais e internas não se excluem, mas devem ser interpretadas em conjunto. O direito material aplicável às patentes, especificamente, permanece, em grande parte, inserido na competência legislativa de cada país, ressaltando-se, apenas, os parâmetros mínimos estabelecidos em tratados.

A territorialidade é, portanto, uma marca proeminente dos sistemas patentários. Dessa forma, organizações que pretendem explorar tecnologias próprias em diversos territórios precisam buscar proteção em todas as jurisdições que considerarem relevantes.

É por essa razão que empresas cujas operações transcendem fronteiras nacionais precisam administrar diversos privilégios patentários de forma simultânea. Mesmo com certos limites mínimos estabelecidos por normas internacionais, essas diferenças normativas entre jurisdições fazem com que patentes referentes à mesma tecnologia possam variar significativamente em aspectos relevantes, como o prazo de proteção e os direitos conferidos.

Um exemplo dessa situação pode ser identificado na tecnologia referente ao pedido de patente intitulado “Conjugados de fármaco e anticorpo”, depositado pela empresa farmacêutica suíça Novartis AG. Esse pedido foi depositado em 27 jurisdições diferentes. Dentre esses

³ É o que ocorre, por exemplo, na Seção 5 do Acordo TRIPS.

⁴ A exemplo do processo de depósito patentário internacional via PCT.

países, ele foi concedido (e está vigente) em 5, pendente em 16 e foi retirado ou indeferido em 6 (CATRIN *et al.*, 2017). Essa diferença ilustra a influência que o procedimento interno pode ter na concessão e no exercício dos direitos relativos à propriedade patentária.

2.2. Da cooperação internacional

A proposição de um conceito único de cooperação internacional não é simples. Isso se deve por diversas causas, tais como o fato de esse campo de estudos ser recente e embrionário nas relações internacionais (CAMPOS; LIMA; GONZALEZ, 2012). Além disso, o termo “cooperação internacional” é excepcionalmente abrangente, podendo incluir diversas modalidades de cooperação dentro de um único conceito genérico. Por esse motivo, a expressão “cooperação internacional” não é universalmente definida. A respeito disso, destacam-se as ponderações de Sato (2010, p. 42, tradução nossa)⁵:

[...] o termo “cooperação internacional” se estendeu para todas as áreas, desde questões ligadas ao comércio e finanças à segurança, meio ambiente, educação e saúde. Cooperação internacional não significa apenas o auxílio mútuo entre governos e instituições de diferentes países, embora isso aconteça com frequência. Cooperação internacional é uma noção mais abrangente. Significa que governos e instituições não fazem decisões e nem tomam ações de forma individual. Cooperação internacional significa que governos e instituições desenvolvem padrões comuns e criam programas que levam em conta os benefícios e os problemas que potencialmente se estendem a mais de uma sociedade e até para toda a comunidade internacional.

A partir dessa reflexão, é possível extrair alguns pontos comuns aos esforços de cooperação internacional, qualquer que seja sua natureza: (i) envolvem dois ou mais países cooperantes; (ii) pressupõem relações horizontais – sem hierarquia definida; (iii) requerem planejamento e tomada de decisão harmônica; (iv) objetivam gerar benefícios e minimizar potenciais riscos para as sociedades a que se destinam.

⁵ “[...] the term “international cooperation” has extended to all areas from trade and finance to security, environment, education and health issues. International cooperation does not only mean mutual aid among governments and institutions from different countries, although this may happen often. International cooperation is a wider notion. It means working together. It means that governments and institutions do not make individual decisions and take individual action. International cooperation means governments and institutions developing common standards and creating programs that take into account benefits and also problems that can potentially be extended to more than one society and even to all the international community” (SATO, 2010, p. 42).

Por serem percebidas nas mais diversas modalidades de cooperação internacional (e.g.: técnica, jurídica, educacional, científica e tecnológica), essas características podem formar a compreensão básica pela qual entendemos as ações cooperativas entre governos e instituições de diferentes países.

Para os fins do presente trabalho, faz-se necessário prestigiar a análise das modalidades de cooperação internacional que podem resultar no desenvolvimento de tecnologias patenteáveis. Assim sendo, cabe destacar três espécies de cooperação: (i) técnica, (ii) científica e tecnológica e (iii) educacional.

O escopo da Cooperação Técnica Internacional (CTI) abarca a transferência e o compartilhamento de conhecimentos e tecnologias com potencial de adaptação, absorção e geração de impactos positivos no desenvolvimento dos países envolvidos na cooperação (DE FREITAS, 2021). Assim sendo, essa modalidade de cooperação exerce um importante papel no fomento à inovação, oportunizando uma troca de *know-how* entre as instituições dos países cooperantes.

De acordo com um estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), as ações de CTI lideradas pelo Brasil propiciam a transferência de conhecimentos e tecnologias nacionais para o desenvolvimento internacional e ampliam a presença e a influência do Brasil no exterior (BRASIL, 2013a). Dessa forma, a CTI não serve apenas como um catalisador para fomentar a inovação, mas é, também, uma poderosa ferramenta diplomática.

A justificativa para o desenvolvimento de ações de CTI por parte do governo brasileiro pode ser encontrada no art. 4º, IX, da CF/88. Nesse dispositivo, o texto constitucional determina que, dentre os princípios regentes das relações internacionais brasileiras, está a “cooperação entre os povos para o progresso da humanidade” (BRASIL, 1988, s/p).

No âmbito do governo federal, as ações de CTI são coordenadas pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), órgão vinculado ao Ministério das Relações Exteriores (MRE). A competência da ABC compreende coordenação, negociação, aprovação, acompanhamento e avaliação das ações de CTI das quais o Brasil participa (BRASIL, 2013a).

O Brasil já tomou parte em ações de CTI com diversos países desenvolvidos e em desenvolvimento, além de ações triangulares com o intermédio de organismos internacionais (e.g.: OIT, UNESCO, PMA). Segundo dados de 2016, a CTI no Brasil privilegia parcerias com

países das Américas do Sul, Central e Caribe (26 países cooperantes no total) e da África (22 países no total) (BRASIL, 2018).

O escopo da Cooperação Científica e Tecnológica Internacional (CCTI), por sua vez, compreende a articulação entre instituições de diferentes países para a execução de projetos de pesquisa de interesse comum (BRASIL, 2013a). Essa modalidade de cooperação é operacionalizada pela interação entre os cientistas e o compartilhamento de recursos físicos e financeiros para que se execute o projeto almejado. A execução do projeto conjunto por parte das instituições cooperantes tem os objetivos de contribuir com o avanço da ciência e de promover o desenvolvimento social e econômico nos países envolvidos.

A justificativa para a execução de ações de CCTI se encontra, também, na CF/88 – especificamente no texto do art. 218, §7º, acrescido a partir da Emenda Constitucional nº 85 de 2015 (EC 85/2015), em que se lê:

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.

[...]

§ 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput (BRASIL, 1988, s/p).

Conforme o preceito constitucional demonstra, há relevante semelhança entre as modalidades de CCTI e CTI. Essa aproximação foi o que motivou o IPEA a não diferenciar as duas espécies de cooperação ao preparar o primeiro relatório “Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional” (COBRADI), documento em que se analisam os esforços cooperativos desenvolvidos pelo Brasil para o período entre 2005 e 2009. Nessa ocasião, as duas espécies foram agrupadas em um único foco de análise, o que não se repetiu em edições posteriores (BRASIL, 2013a). Essa nova classificação ocorreu tendo em vista que a diferença essencial entre a CCTI e a CTI se situa em dois campos: (i) a formação humana e (ii) o grau de institucionalização.

Um dos mais relevantes benefícios da CCTI é a formação humana por meio da inserção internacional. Através dessa modalidade de cooperação, as experiências dos cientistas que participam das ações de CCTI incrementam a produtividade e a competitividade dos

profissionais nos mercados dos países cooperantes (DE FREITAS, 2021). A CTI, por sua vez, está voltada à transferência de conhecimentos e tecnologias entre as entidades cooperantes. Embora, logicamente, seja possível que ocorra a formação humana como consequência do desenvolvimento da CTI, esse pode ser um benefício reflexo, mas não indispensável.

Ademais, no que diz respeito ao grau de institucionalização, há uma latente diferenciação entre as modalidades. Ações de CTI devem ser coordenadas, negociadas e aprovadas com o intermédio da ABC. As ações de CCTI, a seu turno, são mais flexíveis, podendo ser coordenadas por instituições dedicadas à pesquisa e operacionalizadas por meio de agências federais (*e.g.*: CNPq, CAPES, FINEP) e estaduais de fomento, bem como fundações estaduais de amparo à pesquisa (BRASIL, 2013a).

No que tange à Cooperação Educacional Internacional (CEI), ela busca qualificar a mão de obra nacional e estrangeira por meio do intercâmbio de estudantes e pesquisadores. Segundo De Freitas (2021), as ações de CEI cultivam um maior respeito e tolerância entre diferentes povos, além de ensejar resultados nas perspectivas econômicas, políticas e culturais dos países envolvidos.

No âmbito brasileiro, as políticas de cooperação educacional são capitaneadas pela Divisão de Temas Educacionais (DTE) do MRE. Dentre as atribuições da DTE estão: (i) divulgar oportunidades de emprego e bolsas de estudos oferecidas a brasileiros; (ii) tratar de questões gerais relacionadas à cooperação educacional oferecida pelo Brasil; (iii) coordenar, em conjunto com o Ministério da Educação, o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação; (iv) coordenar, em conjunto com o Ministério da Educação e com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação; (v) tratar de assuntos relativos à cooperação educacional recebida pelo Brasil de outros países, agências estrangeiras ou organizações internacionais; (vi) participar da negociação de acordos e programas sobre cooperação educacional no plano internacional, bem como acompanhar sua execução (BRASIL, 2020).

Após conhecer as principais características de algumas das mais pertinentes modalidades de cooperação internacional, é necessário fazer certas ressalvas. Conquanto exista um modesto grau de clareza conceitual que diferencia o escopo e os procedimentos associados a cada modalidade previamente discutida, essa distinção não se aplica de forma absoluta.

No plano prático, é recorrente o entendimento de que a cooperação internacional pode vir a gerar produtos que extrapolam os limites conceituais da modalidade em que a cooperação foi iniciada. É possível, por exemplo, que uma cooperação formalmente educacional também venha a gerar resultados típicos da CTI.

Essa situação é aferida por De Freitas (2021) ao analisar a execução do Projeto “Sífilis Não!” – um projeto do Ministério da Saúde (MS), operacionalizado pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Nesse caso, as ações de cooperação internacional desenvolvidas no projeto são entendidas pela ABC como típicas de CEI por serem desenvolvidas no âmbito de uma Instituição de Ensino Superior (IES). Contudo, os resultados abarcam aqueles previstos no escopo original da CEI⁶ e o extrapolam, incluindo produtos típicos da CTI⁷.

Dessa maneira, as supracitadas modalidades de cooperação internacional não se apresentam como conceitos robustos e sedimentados. Isso se justifica, em parte, por estarem sujeitos a um grau de fluidez e interseção. Todavia, a falta dessa delimitação conceitual pode causar insegurança no que diz respeito a aspectos regulatórios. A ABC, por exemplo, é responsável pela supervisão das ações de CTI desenvolvidas pelo Brasil. Contudo, é questionável se a agência teria o dever de monitorar as ações de cooperação ocorridas no âmbito das IES que geram produtos típicos da CTI.

Para além disso, qualquer que seja a modalidade cooperativa desenvolvida, é necessário atentar para os requisitos formais que permitem às partes o estabelecimento de uma relação jurídica. Assim, o início das ações de cooperação internacional depende de dois marcos jurídicos essenciais: (i) a assinatura de um acordo de cooperação; (ii) o estabelecimento de um documento executivo.

O objetivo do acordo de cooperação é estabelecer diretrizes básicas que guiam a implementação das atividades cooperativas. Esse acordo especifica as áreas e os setores que estarão envolvidos no âmbito da cooperação, podendo também abordar temas como a confidencialidade e algumas das obrigações individuais da equipe que participará das atividades.

⁶ Intercâmbio de professores e demais ações para formação de pessoal a nível de ensino superior.

⁷ Transferência, absorção e o desenvolvimento de conhecimentos específicos.

O trâmite do acordo de cooperação depende da modalidade cooperativa proposta. Para o estabelecimento de uma CTI, é necessário que se firme um “Acordo Básico de Cooperação Técnica”⁸. Esse documento precisa passar pelo processo de incorporação via decreto legislativo. Em setembro de 2021, por exemplo, foi promulgado o Decreto nº 10.820 (BRASIL, 2021a), oficializando o acordo de cooperação técnica entre o Brasil e a Comunidade do Caribe (CARICOM).

Todavia, para as cooperações desenvolvidas no âmbito das IES, o procedimento é consideravelmente menos formal. Em estudo empírico, De Freitas (2021) mapeou o processo de formalização dos acordos de cooperação na UFRN. Nesse mapeamento, a Secretaria de Relações Internacionais (SRI) figura como um agente de controle que assessora e elabora pareceres sobre as propostas de cooperação antes de encaminhá-las para eventual assinatura pelo reitor.

Quanto ao documento executivo, importa, *a priori*, esclarecer que essa nomenclatura não é uniformemente utilizada. Por isso, para os fins deste trabalho, a expressão “documento executivo” diz respeito ao termo que dispõe sobre a operacionalização da cooperação. No âmbito da CTI, o papel desse documento pode ser cumprido pelo Ajuste Complementar ou pelo Programa Executivo (BRASIL, 2013b). Já na CCTI, essa função é desempenhada pelos Planos de Trabalho.

É pelo documento executivo que se determinam alguns dos aspectos operacionais mais importantes para as atividades de cooperação que serão desenvolvidas. Em regra, nele, delimitam-se os objetivos, o orçamento, a gestão, as principais obrigações das partes e os mecanismos de prestação de contas referentes à ação de cooperação planejada (BRASIL, 2013b).

Também importa esclarecer que o documento executivo depende de um grau de formalização menor para a aprovação. No caso da CTI, diferente do que ocorre com os acordos de cooperação, os documentos executivos dispensam a aprovação do Congresso Nacional. No caso da cooperação desenvolvida no âmbito das IES, como nota De Freitas (2021), os planos de trabalho podem ser oficializados sem passar pela assinatura do reitor, também diferindo do processo para a formalização do acordo de cooperação.

⁸ Também conhecido como “Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento” ou “Acordo-Quadro” (DE FREITAS, 2021).

Em síntese, os acordos de cooperação estão voltados a sinalizar a intenção cooperativa e as regras básicas pelas quais a cooperação se rege⁹. Os documentos executivos buscam instrumentalizar ações práticas de cooperação, sendo, portanto, menos interessados em demonstrar intenção cooperativa e mais destinados a programar a execução das atividades de cooperação a serem realizadas.

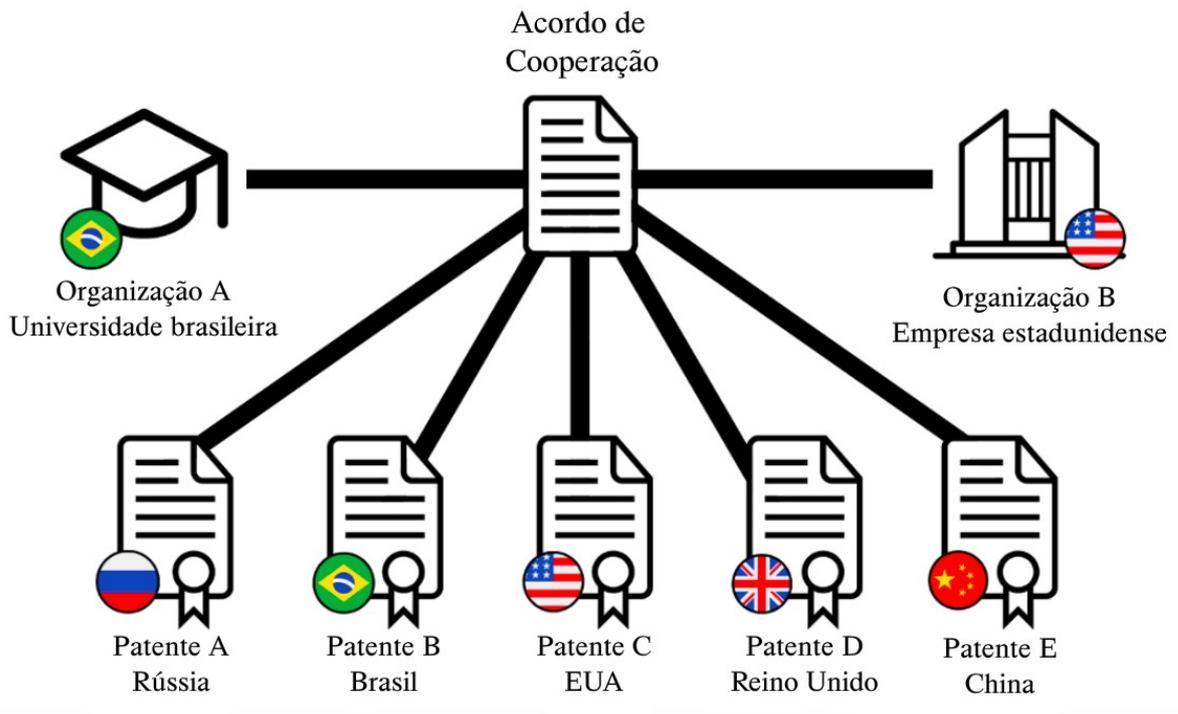
2.3. Das patentes desenvolvidas em regime de cooperação internacional

Em se tratando das tecnologias desenvolvidas em cooperação internacional, é necessário considerar a relação jurídica que se forma entre as entidades cooperantes e como a tecnologia produzida será gerida. Nesse sentido, cabe lembrar que: (i) os titulares do invento são entidades de dois ou mais países diferentes, (ii) a probabilidade de interesse em pleitear privilégios patentários em mais de um país existe, e (iii) as normas que estabelecem o regime jurídico dessas patentes podem ser tão variadas quanto o número de jurisdições em que se decide realizar depósitos.

A fim de exemplificar como se opera a gestão de uma patente compartilhada entre duas instituições de países diferentes, a Figura 1 oferece um cenário em que há cooperação para a criação de uma tecnologia patenteável.

⁹ É por estabelecer regras básicas que o acordo de cooperação vincula todos os documentos executivos que são firmados dentro de seu escopo. Por exemplo: se duas universidades firmam acordo de cooperação entre si, elas estão elegendo regras que vinculam os projetos executados dentro da cooperação entre instituições. Caso, posteriormente, os departamentos de bioquímica de cada uma das universidades resolvam executar projetos conjuntos, as regras de execução desses projetos (que devem ser estabelecidas no documento executivo) estarão adstritas ao que foi pactuado no acordo de cooperação.

Figura 1 – Patente desenvolvida em cooperação internacional



Fonte: ilustração do autor¹⁰

A Figura 1 descreve um cenário em que duas entidades de países diferentes cooperam para o desenvolvimento de uma nova tecnologia. Nesse sentido, a ação cooperativa envolve uma universidade brasileira (Organização A) e uma empresa estadunidense (Organização B). Por mútuo acordo, as entidades decidem que é estratégico proteger o invento patenteável em cinco países: Rússia, Brasil, EUA, Reino Unido e China.

Ao serem concedidos os privilégios patentários, novas relações jurídicas são formadas entre os titulares. O motivo para tal é que, embora a tecnologia criada seja apenas uma, as propriedades intelectuais não se comunicam. Portanto, no exemplo da Figura 1, caso todas as patentes requeridas sejam concedidas, cinco propriedades comuns e distintas serão atribuídas aos titulares: uma para cada país que concedeu o privilégio industrial.

¹⁰ Alguns dos recursos visuais utilizados na figura foram retirados do site <https://freicons.io/> fazendo uso de uma licença aberta.

Nota-se, contudo, que, embora essa situação aconteça frequentemente em casos de cooperação internacional para o desenvolvimento de tecnologias¹¹, ela não depende da cooperação internacional para ocorrer. Mesmo que ambas as entidades cooperantes da Figura 1 (Organizações A e B) fossem do mesmo país, a norma que rege a propriedade industrial é, em regra, a lei do país que concedeu tal privilégio, ou seja, aplicam-se as leis de cada um dos cinco países em que foram depositados pedidos de patente.

Conclui-se, pelas considerações feitas, que as leis nacionais podem impor restrições ao gerenciamento conjunto do ativo industrial. Essas restrições impõem um ônus adicional às entidades cooperantes: conhecer não só as leis internacionais e de seu país, mas as nuances das normas patentárias de cada país em que se vá pleitear um privilégio industrial.

3. DA COPROPRIEDADE EM PATENTES

Com as informações apresentadas em mente, é necessário proceder a uma análise sobre a copropriedade em patentes, especificamente no que diz respeito: (i) ao regime de copropriedade e sua aplicação na propriedade industrial, (ii) aos diferentes regimes nacionais de copropriedade em patentes e (iii) aos principais aspectos em que podem surgir controvérsias entre coproprietários.

A característica fundamental da copropriedade é o exercício da propriedade sobre um bem por dois ou mais titulares de direito (TARTUCE, 2020). No direito brasileiro, em regra, a copropriedade é exercida por meio do instituto jurídico denominado “condomínio”. O Código Civil de 2002 (CC/02) dispõe sobre as relações condominiais em sua parte especial, mais especificamente no Livro III (Direito das Coisas), Título III (Da Propriedade), Capítulos VI (Do Condomínio Geral), VII (Do Condomínio Edifício) e VII-A (Do Condomínio em Multipropriedade) (BRASIL, 2002).

Em se tratando de um bem jurídico gerido por dois ou mais titulares, também cabe destacar a diferença entre o condomínio e a comunhão. Embora ambos os institutos indiquem a concorrência de titulares de um determinado direito, eles não são intercaláveis. De acordo com Diniz (2014, p. 1000): “Determinado direito poderá pertencer a vários indivíduos ao

¹¹ Em casos de cooperação internacional, há um natural interesse em internacionalizar o invento, o que pode levar as entidades cooperantes a depositar os pedidos patentários em diversas jurisdições.

mesmo tempo, hipótese em que se tem a comunhão” e prossegue: “Se esta recair sobre um direito de propriedade, ter-se-á condomínio ou compropriedade”.

Enquanto a comunhão é um conceito genérico que abarca o exercício de direitos por mais de um titular, o condomínio se refere especificamente aos direitos da propriedade. Assim, entende-se que o instituto tutela o poder de gozo, reivindicação, uso e disposição (DINIZ, 2014) que os condôminos exercem sobre o bem comum.

No caso específico das patentes, a depender do ordenamento jurídico, as regras de copropriedade podem estar previstas na legislação referente à propriedade industrial ou nas normas civis gerais. No Brasil, por exemplo, não há disposições na LPI sobre a copropriedade em patentes; por conseguinte, é necessário aplicar a interpretação por analogia ao tutelar situações de copropriedade do privilégio patentário.

Ao fazer a revisão bibliográfica sobre esse tema, Fischer (2005) indica que a interpretação jurídica dominante aponta para a aplicação subsidiária das regras do condomínio às patentes. Contudo, a literatura não sinaliza uma aplicação integral, devendo estar sempre limitada às especificidades da natureza da propriedade industrial. Exatamente por isso, importa examinar o instituto do condomínio e como esse instituto genérico do direito civil pode ser aplicado às patentes.

Em uma análise específica da copropriedade, Tartuce (2020) afirma que o regime de condomínio pode ser classificado de acordo com três critérios primários: (i) quanto à origem, (ii) quanto ao objeto ou conteúdo e (iii) quanto à forma ou divisão. A adequação da propriedade aos critérios mencionados informa como o regime de condomínio deve se comportar na situação concreta.

No que diz respeito ao primeiro crivo (origem), as patentes podem ser entendidas como um bem cuja copropriedade é voluntária. O registro e a gestão da patente se dão por manifestação livre da vontade dos entes cooperantes, não ocorrendo de forma incidental nem forçada. Essa voluntariedade, segundo Tartuce (2020), significa que, caso os condôminos não deliberem sobre seus respectivos quinhões, presume-se que o condomínio está repartido em partes iguais. Esse entendimento é amparado pelo parágrafo único do art. 1.315 do CC/02¹² (BRASIL, 2002).

¹² Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita. Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos.

A priori, a análise do segundo critério (objeto ou conteúdo) indica que o condomínio de patentes pode ser caracterizado como universal. Isso ocorre, pois o objeto da copropriedade é o direito patentário em sua inteireza, não comportando exclusão nem ressalvas de certas partes. Nessa situação, as partes devem compartilhar de todos os frutos e rendimentos da propriedade comum.

Após proceder ao exame do terceiro e último crivo (forma ou divisão), é possível determinar que o regime de condomínio das patentes é *pro indiviso*. Essa modalidade condominial é caracterizada quando “[...] não é possível determinar de modo corpóreo qual o direito de cada um dos condôminos que têm uma fração ideal” (TARTUCE, 2020, p. 1739). Dado que patentes são, notadamente, espécies do gênero “propriedade intelectual”, não é possível admitir que a propriedade ora exercida se dê sobre um bem tangível. Em sendo assim, por sua própria natureza, não há como delimitar uma fração ideal física – muito embora seja possível delimitar quinhões sobre os *royalties* provenientes de um licenciamento, por exemplo.

Compreende-se, portanto, que o condomínio de patentes é voluntário, universal, e *pro indiviso*. Nesse sentido, os direitos e os deveres aplicáveis aos condôminos estão delimitados por essas características. Logo, no direito brasileiro, são aplicáveis as normas do CC/02 que são condizentes com esses crivos e com a natureza especial da propriedade industrial¹³.

3.1. Dos direitos e deveres dos coproprietários de patentes

Feitas essas considerações preliminares sobre a copropriedade e como esse instituto se relaciona com os privilégios patentários, convém explorar, na presente seção, alguns dos principais direitos e deveres dos coproprietários. As regras que serão discutidas neste tópico são essenciais para que o gerenciamento do invento seja operado pelos titulares e, conseqüentemente, sua observância dita o sucesso e a longevidade da relação entre as partes cooperantes.

Conforme apontado nas seções anteriores, o privilégio patentário concede um direito negativo: a possibilidade de excluir terceiros da utilização do invento. Assim sendo, é

¹³ É possível, por exemplo, admitir as obrigações dos condôminos em concorrer para a manutenção do bem comum (art. 1.315 do CC/02) e em responder pelos frutos percebidos e danos causados à propriedade (art. 1.319 do CC/02). Contudo não podem se aplicar as normas que tratam da divisão do bem, dada a natureza *pro indiviso* da patente (e.g.: arts. 1.320 e 1.321 do CC/02).

necessário estabelecer se será possível aos coproprietários promover a exploração comercial da tecnologia patenteada de maneira unilateral.

A esse respeito, as normas patentárias podem variar drasticamente dependendo do ordenamento jurídico ao qual estejam vinculadas. A atual norma de patentes da Coreia do Sul (art. 99, (3), do *Patent Act*), por exemplo, apenas permite que os coproprietários explorem um invento de titularidade conjunta com o consentimento de todos os demais titulares (COREIA DO SUL, 2016).

Os Estados Unidos da América (EUA), de forma contrastiva, concedem uma considerável liberdade aos condôminos. Na legislação estadunidense, os direitos dos cotitulares estão contidos na seção 262 do título 35 do United States Code (35 USC, §262 – *Joint Owners*). Esse dispositivo estabelece que a regra geral do regime de condomínio em patentes é a independência e incomunicabilidade de proveitos entre os cotitulares do privilégio patentário (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1994).

A esse respeito, Merges e Locke (1990) defendem a política pública estadunidense que permite a exploração do invento sem a autorização dos demais condôminos. Segundo esses autores, permitir a exploração comercial do invento pelos coproprietários de forma unilateral propicia um justo incentivo à competição e evita que um cotitular ocioso exija compensação de outro condômino que emprega esforços para explorar a tecnologia no comércio.

Contudo, uma norma que siga os moldes estadunidenses pode não ser ideal para todas as situações. Nos cenários em que uma entidade cooperante possua capacidades industriais superiores à outra, permitir que o invento conjunto seja explorado livremente por ambas as partes pode levar a um descompasso no aproveitamento comercial advindo da tecnologia patenteada.

Levando em conta a situação descrita, uma parte poderia produzir mais itens e oferecê-los a um preço mais barato em comparação ao seu condômino cujas capacidades industriais sejam menores. Essa circunstância pode alterar substancialmente o interesse econômico de potenciais consumidores sobre o produto patenteado e demonstra, por conseguinte, a necessidade de prévio acordo entre as partes, dado que as leis nacionais podem não ser suficientes para cada caso.

Outro tópico central à manutenção do ativo conjunto diz respeito ao licenciamento da tecnologia patenteada. As licenças são permissões concedidas a terceiros para que façam uso da tecnologia patenteada sem violar o direito negativo concedido aos titulares. Assim sendo, ao

conceder uma licença, o direito patentário, que, antes, era oponível *erga omnes*, é limitado em face aos detentores de licenças.

Essas permissões são, em regra, concedidas por meio do pagamento de taxas do licenciado ao licenciante. A essas taxas, dá-se o nome de “*royalties*”. A concessão de licenças e a conseqüente percepção de *royalties* são elementos essenciais ao incentivo à inovação – especialmente no que diz respeito à compensação de entidades voltadas à pesquisa que não possuem suficientes capacidades industriais para produzir e distribuir a tecnologia patenteada (e.g.: universidades, institutos de pesquisa).

Nesse sentido, em se tratando de tecnologias produzidas e patenteadas conjuntamente, um desafio surge: o manejo do licenciamento sem fazer com que o invento perca seu valor. Assim, como ocorre comumente no âmbito cível, grande parte das leis nacionais permite aos coproprietários que decidam por si como preferem reger o licenciamento, sendo responsáveis apenas por determinar as normas aplicáveis caso não haja acordo em sentido contrário.

Dessa forma, as diferentes legislações nacionais providenciam soluções contrastantes a essa situação. Enquanto algumas jurisdições favorecem um tratamento aberto em que cada coproprietário está livre para licenciar unilateralmente o invento comum, outras exigem a anuência expressa de todos os coproprietários, outras, ainda, propõem soluções mistas (LADAS & PARRY LLP, 2014). Essas diferenças entre os sistemas nacionais serão exploradas em maior detalhe na seção seguinte.

Todavia, é necessário atentar para uma peculiaridade da relação de copropriedade em que pese a concessão de licenças e a percepção de *royalties*: o fato de que esse sistema é otimizado para uma relação em que há apenas um fornecedor. A partir do momento da concessão da patente, o titular possui o direito de excluir do uso do invento todos os que não forem detentores de uma licença. Sendo assim, aqueles que desejarem explorar a tecnologia patenteada devem obter uma licença, conseqüentemente, é gerada uma relação de oferta e demanda.

Segundo Sidak (2013), a percepção de *royalties* existe em um limiar entre dois pontos: (i) o valor máximo que um potencial licenciado estaria disposto a pagar pela licença e (ii) o valor mínimo que o titular da patente aceitaria receber pela concessão da licença. Esse sistema, no entanto, pressupõe uma unicidade do polo fornecedor na relação de oferta e demanda.

Em se tratando de um sistema permissivo em que ambos os coproprietários podem conceder licenças e não precisam compartilhar os *royalties* percebidos, o polo fornecedor passa

a ser duplo e age de forma independente. Em assim sendo, mitiga-se o incentivo cooperativo em favor de um estímulo competitivo: um condômino é encorajado a conceder mais licenças a um preço menor que seu coproprietário.

Esse efeito foi explorado por Merges e Locke (1990) em estudo que usou a teoria dos jogos para compreender os efeitos econômicos da falta de anuência na concessão de licenças para patentes compartilhadas. Indicam esses autores que o incentivo à competição no licenciamento, que gera a percepção de *royalties*, causa uma deterioração do bem comum. A essa perda de valor econômico, os autores dão o nome de “*tragedy of the commons*”.

Os dois últimos pontos abordados nesta seção trataram de direitos dos cotitulares. O atual, por sua vez, aborda os deveres relativos à aquisição e manutenção do privilégio patentário. Diferente do que ocorre no direito autoral, a patente não deriva de um ato criativo, mas de uma outorga formal por parte do Estado em troca da publicação do invento – situação que dá origem ao conceito de “*patent bargain*”, mencionado anteriormente.

Nesse aspecto, importa dizer que o processo para obtenção de uma patente não é simples e implica considerável investimento – tanto de tempo quanto de recursos, sejam financeiros ou humanos. Esse procedimento envolve diversas etapas complexas que precisam ser superadas. Cada uma delas incorre em seus respectivos custos. Como exemplo, pode-se citar: levantamento do estado da arte no campo tecnológico pertinente; descrição completa do invento e dos processos para obtê-lo; fornecimento de resposta às exigências do escritório nacional de patentes; pagamento de retribuições anuais (BARBOSA, 2003).

Levando em consideração que a patente compartilhada é um bem comum, objeto de um regime de copropriedade, as despesas destinadas à sua obtenção e posterior manutenção constituem obrigações de todos os coproprietários. Esse dever advém das regras comuns do regime de condomínio que estão, no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecidas no art. 1.315 do CC/02: “[...] O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita” (BRASIL, 2002, s/p).

Mesmo jurisdições com legislações patentárias que contemplam expressamente o regime de copropriedade nem sempre incluem regras sobre os ônus que serão suportados pelos condôminos¹⁴. Nessas situações, conforme nota Fischer (2005), aplica-se o regime de

¹⁴ Exemplos dessa omissão ocorrem nas legislações patentárias estadunidense, francesa e sul-coreana

condomínio por analogia nos cenários em que ele for compatível com as especificidades do privilégio patentário. Entretanto, em algumas jurisdições, as regras atinentes ao regime de condomínio podem não estar concentradas no grau federal¹⁵ – o que implica um nível maior de complexidade na relação jurídica estabelecida entre as entidades cooperantes.

Cabe, também, destacar um importante fator no que diz respeito ao inadimplemento das obrigações de aquisição e manutenção do bem comum: a possibilidade de aquisição do invento em sua totalidade pelos demais condôminos adimplentes. Sobre isso, Fischer (2005) afere que não há indicação, seja por parte da doutrina ou da legislação civil, no sentido de que o descumprimento das obrigações de um coproprietário resultem na aquisição automática da propriedade por parte dos demais cotitulares adimplentes.

Por conseguinte, em cenários nos quais um dos condôminos não cumpre com suas obrigações para a manutenção do direito patentário, Fischer (2005) aponta a possibilidade de aplicação do art. 1.316 do CC/02, em que se lê:

Art. 1.316. Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte ideal.

§ 1º Se os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas, a renúncia lhes aproveita, adquirindo a parte ideal de quem renunciou, na proporção dos pagamentos que fizerem.

§ 2º Se não há condômino que faça os pagamentos, a coisa comum será dividida (BRASIL, 2002, s/p).

Essa situação, entretanto, depende da renúncia expressa por parte do condômino inadimplente – não sendo, portanto, uma consequência do inadimplemento, mas uma maneira de se eximir das obrigações relativas ao bem comum. Assim, de acordo com o §1º do dispositivo supracitado, é possível que o condômino adimplente adquira o direito patentário inteiramente para si sob a condição de assumir as despesas e dívidas correspondentes ao cotitular renunciante.

Afere-se, em suma, que essa matéria, por vezes, não é contemplada nas legislações patentárias nacionais e atraindo, frequentemente, o uso da analogia com as regras gerais do âmbito

¹⁵ É o caso dos EUA. Nessa jurisdição, os direitos da propriedade estão sujeitos a especificidades estabelecidas em regras estaduais. Um exemplo dessas regras diz respeito aos estados que seguem regras de “*community property*” (e.g.: Texas e Califórnia) – nessas jurisdições é possível que seja necessário dividir o direito patentário que antes era de título exclusivo de uma pessoa em função de um divórcio (LADAS & PARRY LLP, 2014).

cível. Isso posto, por não ser contemplado expressamente em legislações nacionais, há um grau de complexidade e de imprevisibilidade jurídica que tornam esse tema passível de ampla arguição. Dessa forma, interessa às entidades cooperantes estabelecer, privativamente, regras contratuais que disciplinam o pagamento de despesas e retribuições relativas à obtenção e à manutenção do privilégio patentário.

Convém, por fim, abordar as hipóteses em que a tecnologia patenteada não será explorada exclusivamente pelas entidades cooperantes. Nesse cenário, a concessão de licenças se torna a fonte primária de aproveitamento econômico do ativo intangível. Assim sendo, o estabelecimento de regras sobre pagamento e distribuição de *royalties* entre as entidades cooperantes se mostra especialmente relevante.

Assim como ocorre em demais aspectos dos regimes de copropriedade em patentes, as legislações patentárias nacionais são, por vezes, omissas no que concerne à distribuição de *royalties*. Esse é o caso do Brasil e da Coreia do Sul. Nesses dois países, a legislação que dispõe sobre patentes não contempla explicitamente a divisão dos *royalties*.

No Brasil, portanto, a distribuição dos ganhos percebidos a partir do licenciamento da patente deve observar dois dispositivos do regime geral de condomínio: o parágrafo único do art. 1.315 e o art. 1.319 do CC/02. A primeira norma estabelece que “Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos” (BRASIL, 2002, s/p), ou seja, na ausência de acordo prévio em sentido distinto, entende-se o ativo comum como fracionado equitativamente.

O art. 1.319 do CC/02, a seu turno, dispõe que “Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou” (BRASIL, 2002, s/p). Dessa maneira, os cotitulares devem compartilhar dos frutos resultantes da propriedade comum que, na análise proposta, seriam os *royalties* advindos do licenciamento do ativo intangível.

A partir da leitura dos dispositivos indicados, percebe-se que o regime geral de condomínio impõe aos condôminos o dever de compartilhar dos frutos advindos do ativo partilhado e que seus quinhões são presumidamente iguais. Assim, segundo a lei civil brasileira, caso não haja acordo prévio que estabeleça regras diversas, os *royalties* devem ser distribuídos igualmente entre as entidades cooperantes.

Nada obstante, essa situação não se verifica universalmente nas demais jurisdições. A norma patentária dos EUA, por exemplo, não requer que os proventos percebidos pelo licenciamento das patentes sejam divididos entre os cotitulares. Essa escolha normativa é questionada por Merges e Locke (1990), vez que os autores entendem que a incomunicabilidade

dos ganhos poderia incentivar os coproprietários a depreciar o ativo comum, ou seja, a regra estadunidense estaria encorajando uma situação de “*tragedy of the commons*”.

A lei francesa, por sua vez, propõe uma solução intermediária para a distribuição dos royalties. Embora seja permitido aos coproprietários buscarem individualmente o licenciamento da tecnologia patenteada, a norma contida no art. L613-29, (c), do *Code de la Propriété Intellectuelle* (CPI) estabelece alguns requisitos essenciais para que essa faculdade seja exercida (FRANÇA, 1992). Dessa forma, a regra francesa busca prestigiar o direito do coproprietário em aproveitar seu ativo individualmente, enquanto ressalva o interesse dos demais titulares em receber compensação adequada pela licença concedida.

Entretanto, algumas das nuances mais delicadas atinentes à divisão dos *royalties* não estão previstas nas legislações, sendo sua definição responsabilidade dos entes cooperantes. Essas questões podem dizer respeito, por exemplo, ao estabelecimento do local e ao modo de pagamento, assim como às datas limites para que se faça o repasse dos *royalties* e possíveis multas por descumprimento da obrigação.

A partir da análise realizada, é possível perceber que o exercício dos direitos dos coproprietários afeta diretamente o valor econômico do ativo intangível compartilhado. Todavia, enquanto algumas jurisdições desfavorecem decisões individuais sobre o ativo compartilhado, outras permitem que cada coproprietário aproveite o privilégio patentário sem responder aos demais condôminos por suas decisões e ganhos.

Feitas essas considerações, importa proceder a uma análise dos principais regimes de copropriedade em patentes e compreender como se dá a tutela do privilégio patentário em cada um. Objetiva-se, dessa forma, compreender incompatibilidades específicas entre sistemas e identificar pontos que demandam especial atenção às entidades cooperantes.

3.2. Dos diferentes regimes de copropriedade em patentes

Não é factível sugerir, no escopo do presente trabalho, uma análise de todos os regimes nacionais de copropriedade em patentes. A multiplicidade de jurisdições e o grande volume de dados necessários para explorar cada sistema fariam com que os objetivos desta pesquisa fossem desvirtuados. Assim, esta seção se organiza em três partes dedicadas ao exame (i) do sistema comum, (ii) do sistema estadunidense e (iii) do sistema francês. A escolha por essas jurisdições se justifica por, segundo o estudo da firma de advocacia Ladas & Parry LLP (2014),

esses sistemas apresentarem divergências mais acentuadas que permitem uma análise contrastiva.

Denomina-se, para os fins deste trabalho, de “sistema comum” a regra de copropriedade que limita o exercício dos direitos de propriedade por um dos cotitulares à anuência dos demais. Foi escolhido o termo “sistema comum”, pois esse modelo de copropriedade é o mais recorrente entre as jurisdições estudadas no levantamento de Ladas & Parry LLP (2014).

As jurisdições que seguem o sistema comum favorecem um tratamento em que ambas as partes precisam, em regra, dar autorização expressa para que os demais coproprietários exerçam seus direitos inerentes à propriedade. Contudo, não são todos os aspectos do direito de propriedade que ficam submetidos à concordância dos coproprietários.

Um dos direitos cujo exercício pode não demandar a anuência dos demais coproprietários é o uso da tecnologia para fins comerciais próprios. Há legislações que permitem a um coproprietário da patente a faculdade de explorar comercialmente a tecnologia comum sem a anuência dos demais cotitulares. Essas normas, porém, estão longe de ser universais ou mesmo pacíficas nos ordenamentos internos.

O exemplo da reforma legislativa na Coreia do Sul foi particularmente notável quanto a esse ponto. Até o ano de 2014, o artigo 99, (3), do *Patent Act* estabelecia que:

Onde um direito patentário for exercido conjuntamente, cada coproprietário poderá, exceto se houver acordo em sentido contrário pactuado entre todos os coproprietários, trabalhar a invenção patenteada por si mesmo sem o consentimento dos demais (COREIA DO SUL, 2011, p.53, tradução nossa)¹⁶.

A partir de 2014, após as emendas parciais trazidas pelo *Act nº 12.753*, o mesmo artigo 99, (3), do *Patent Act* assume uma nova redação que estabelece uma diretriz explicitamente oposta à norma anterior: “Exceto se disposto em sentido diverso em um acordo por escrito,

¹⁶ “Where a patent right is owned jointly, each joint owner may, except as otherwise agreed in a contract among all the joint owners, work the patented invention by himself/herself without the consent of the other joint owners” (COREIA DO SUL, 2011, p. 53).

nenhum coproprietário poderá executar a invenção sem o consentimento de todos os coproprietários” (COREIA DO SUL, 2016, p.58, tradução nossa)¹⁷.

A mudança da lei sul-coreana demonstra que ainda pode ser exigida a anuência dos cotitulares mesmo para os exercícios mais básicos dos direitos da propriedade. Apesar disso, tanto a redação antiga quanto a atual enfatizam que há um elemento que pode coordenar a relação de copropriedade: um acordo válido e escrito entre os cotitulares. Essa ressalva, que não é incomum em normas que lidam com copropriedade em patentes (LADAS & PARRY LLP, 2014), exerce o importante papel de permitir que as entidades cooperantes estabeleçam as próprias regras para a administração do ativo comum.

Entretanto, de modo diverso ao que ocorre na Coreia do Sul e demais jurisdições que possuem previsões expressas sobre a administração patentária conjunta¹⁸, em alguns países é necessário aplicar a norma civil às patentes por analogia. Esse é o caso do Brasil, da Alemanha e do Canadá, por exemplo. Nesses ordenamentos, a extensão das liberdades de atuação dos cotitulares se pauta nos limites impostos pelo regime geral de condomínio¹⁹.

As jurisdições que aplicam o regramento civil por analogia às patentes firmam, conseqüentemente, normas mais abrangentes em comparação às que possuem diretrizes específicas aos privilégios patentários. Esse fato ocorre vez que um dos objetivos principais que justificam o estabelecimento de regras gerais de condomínio é o de impedir que o exercício da propriedade por um dos proprietários prejudique os demais. A esse respeito, pode ser citada a norma alemã constante da seção 743, (2), do *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB): “Cada coproprietário está autorizado a usar a propriedade comum na medida em que seu uso não impeça o aproveitamento por parte dos demais coproprietários” (ALEMANHA, 2013, s/p, tradução nossa)²⁰.

Em suma, a principal característica compartilhada pelas jurisdições que adotam o “sistema comum” é a exigência de que todas as partes concordem para que um coproprietário exerça seus direitos de propriedade sobre a patente. Essa exigência pode ser flexibilizada para alguns dos direitos (*e.g.*: exploração comercial da tecnologia), mas não costuma ser flexível

¹⁷ Except as otherwise agreed in writing, no joint owner of a patent may independently execute the patented invention without the consent of all other joint owners.

¹⁸ *e.g.*: Japão, Reino Unido, Austrália, Índia, Espanha e Países Baixos.

¹⁹ Importa ressaltar nesse ponto que, conforme tratado na seção 3.1., a aplicação por analogia do regime de condomínio às patentes precisa levar em conta as especificidades do privilégio industrial.

²⁰ Each part owner is authorised to use the joint object to the extent that joint use by other part owners is not impaired.

com o exercício de faculdades que podem causar diretamente a diminuição do valor da propriedade comum (e.g.: licenciamento).

Contrastivamente, os EUA adotam um sistema que foge às características comuns dos sistemas de copropriedade em patentes (LADAS & PARRY LLP, 2014). A razão para tal é que o regime de condomínio estabelecido na legislação patentária dos EUA não se preocupa em promover a administração conjunta do bem comum, privilegiando, de maneira oposta, a independência das partes na administração do privilégio industrial.

Importa, antes de partir à análise do dispositivo patentário específico, fazer algumas considerações sobre o sistema jurídico dos EUA e sobre como a regulação das patentes se encaixa nele. A proteção patentária é estabelecida explicitamente na redação original da Constituição dos EUA, em seu Art. 1º, Seção 8, que determina: “O Congresso terá o poder [...] de promover o progresso da ciência [...] ao assegurar por tempo limitado aos autores e inventores o direito exclusivo aos seus respectivos escritos e descobertas” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1787, s/p, tradução nossa)²¹.

Por derivar de prescrição constitucional que atribui ao Congresso o poder de estabelecer incentivos ao progresso da ciência, o sistema patentário estadunidense opera no nível federal. Admite-se, todavia, a influência estritamente reflexa do poder dos estados na matéria patentária, a exemplo da aplicação de tributos estaduais sobre a renda derivada de *royalties* (JUSTIA, 2022).

Dessa forma, a legislação estadunidense que diz respeito ao direito de patentes está concentrada no Título 35 da consolidação de leis federais dos EUA – o United States Code (USC). O referido Título 35 dispõe sobre os mais variados temas ligados ao regime patentário, desde a instituição do escritório nacional de patentes, o *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), até a incorporação de tratados internacionais, como, por exemplo, o PCT.

Dentre as normas contidas no Título 35 do USC, a seção 262 cuida, especificamente, do regime de copropriedade em patentes. Determina esse dispositivo que: “Na ausência de acordo em sentido diverso, cada cotitular de uma patente poderá fazer, usar, oferecer à venda

²¹ O trecho citado diz respeito ao art. 1º, Seção 8, da Constituição dos Estados Unidos da América. O texto original é o que segue: “The Congress shall have power [...] To promote the progress of science [...] by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1787, s/p).

ou vender a invenção patenteada nos Estados Unidos [...] sem a anuência e sem responder aos demais coproprietários” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1994, s/p, tradução nossa)²².

O referido texto normativo confere amplas faculdades aos condôminos para que exerçam seus direitos de propriedade de forma unilateral. Sobre isso, o examinador-chefe da USPTO entre os anos de 1947 e 1977, Pasquale Joseph Federico, comenta que: “A Seção 262 é uma declaração parcial dos direitos construídos jurisprudencialmente referentes aos condôminos de patentes” e prossegue: “Teria sido mais útil e efetivo se o texto fosse mais completo, em especial no que diz respeito à concessão de licenças e à disposição de seus interesses” (FEDERICO, 1954, s/p, tradução nossa)²³.

Os comentários de Federico (1954) permanecem relevantes mesmo após sete décadas da reforma patentária que implementou a Seção 262. Até os dias atuais, a concessão de licenças de forma unilateral é um dos direitos que continuam a ser tutelados por construção jurisprudencial, não encontrando respaldo explícito em lei. Contudo, por ser uma jurisdição que segue a tradição da *common law*, a jurisprudência é uma fonte do direito com especial prestígio no sistema estadunidense.

A esse respeito, um dos casos mais citados em se tratando do direito dos coproprietários em licenciar o direito patentário independentemente é um julgado de 1939: *Talbot v. Quaker-State Oil Refining Co.* Nesse caso paradigmático, a Corte de Apelações para o Terceiro Circuito decidiu sobre a validade de uma licença patentária concedida unilateralmente por um condômino. Na ocasião, o juiz William Huntington Kirkpatrick sustentou que o regime do condomínio em patentes difere da regra civil geral na medida em que “Cada um [dos condôminos] pode usar a invenção ou licenciá-la a terceiros sem o consentimento de seus pares e sem restar responsável perante seus condôminos pelos lucros advindos de tal uso ou licença” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1939, s/p, tradução nossa)²⁴.

²² “In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States [...] without the consent of and without accounting to the other owners” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1994, s/p).

²³ “Section 262 is but a partial statement of the rights of joint owners of a patent as found in the case law. It would have been more useful and effective if it were more complete, in particular as to the rights of joint owners with respect to the granting of licenses and the disposition of their interests” (FEDERICO, 1954, s/p).

²⁴ “Each of them may use or license others to use the invention without the consent of his fellows, and without responsibility to such fellows for the profits arising from such use or license” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1939, s/p).

Interessa, nesse sentido, observar que o próprio Kirkpatrick reconheceu que a interpretação dada ao regime de copropriedade em patentes nos EUA pode resultar no efeito prático de perda do valor econômico: “Esse direito ilimitado de conceder licenças a terceiros pode, para todos os fins práticos, destruir o monopólio e, assim, significar uma apropriação do valor inteiro da patente” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1939, s/p, tradução nossa)²⁵.

Outro direito unilateral dos coproprietários que pode ser citado como fruto de construção jurisprudencial é a faculdade de recusar a participação em processos contra a violação de direitos patentários. A regra processual estadunidense para demandas contra a violação de patentes indica que todos os proprietários precisam ingressar conjuntamente para que o processo seja admitido. Assim, caso um dos condôminos se recuse a participar da demanda, o processo não pode prosseguir.

Essa situação foi discutida em *Willingham v. Star Cutter Co.* No caso mencionado, Willingham vendeu parte de seus direitos referentes a uma série de patentes à Star Cutter Co. No acordo de venda, Willingham incluiu provisão determinando que, caso um dos condôminos deseje ingressar com ação contra violação de terceiro, o outro coproprietário renuncia, no momento da assinatura, ao direito a se opor a tal propositura, tornando-se, assim, litisconsorte – mesmo que involuntariamente (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1977).

Esse precedente é interessante, porque, mesmo que tenha resultado na determinação de que Star Cutter se torne litisconsorte na demanda de Willingham, essa situação só ocorre em função do acordo prévio em que há a expressa renúncia ao direito de oposição. Caso essa cláusula seja suprimida, a regra geral se aplica, ou seja, Star Cutter pode impedir que o processo prospere apenas se mantendo inerte.

Conclui-se que o regime de copropriedade em patentes nos EUA é composto por normas federais estabelecidas no 35 USC §262 e por um robusto acervo jurisprudencial que versa sobre aspectos pontuais à relação de condomínio. Essas regras dão amplo prestígio à administração unilateral do bem comum por parte dos condôminos, o que faz com que o estabelecimento de um acordo prévio entre as partes seja crucial ao bom desenvolvimento da relação cooperativa.

O sistema francês, a seu turno, é marcado por uma tentativa de equilibrar os interesses individuais dos coproprietários e o interesse comum em preservar o valor econômico do bem

²⁵ “This unlimited right to license others may, for all practical purposes, destroy the monopoly and so amount to an appropriation of the whole value of the patent” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1939, s/p).

compartilhado. Dessa forma, esse regime de condomínio em patentes estabelece que algumas das principais faculdades dos cotitulares podem ser exercidas de forma independente, mas esse exercício está sujeito a diversas condições.

Em contraste com o que ocorre nos EUA e no Brasil, a Constituição da França não faz menção explícita aos direitos da propriedade intelectual. De qualquer modo, segundo a OMPI, a propriedade intelectual encontra respaldo no texto constitucional por consistir em direitos de propriedade (WIPO LEX, 2008). Assim sendo, a proteção à propriedade intelectual está abarcada tanto pelo preâmbulo²⁶ quanto pelo art. 34²⁷ da Constituição Francesa.

Isso posto, a tutela específica do sistema francês de propriedade intelectual está prevista no *Code de la Propriété Intellectuelle* (CPI), instituído por meio da *Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992*. Particularmente no que toca às patentes, o CPI versa sobre o tema dentro do escopo da Parte II (da propriedade industrial), Livro VI (da proteção das invenções e do conhecimento técnico), Título I (das patentes de invenção) (FRANÇA, 1992).

No que concerne ao regime de copropriedade em patentes, as regras que o instituem estão contidas no Capítulo III (dos direitos derivados das patentes), Seção III (da propriedade conjunta de patentes), compreendendo os arts. L613-29 a L613-32. As regras presentes no texto mencionado instituem diretrizes sobre: (i) as normas gerais para o regime de copropriedade em patentes (art. L613-29), (ii) a não-aplicação das regras do código civil sobre condomínio (art. L613-30), (iii) a renúncia do cotitular do direito patentário (art. L613-31) e (iv) a possibilidade do estabelecimento de regras diversas por instrumento particular (art. L613-32).

O art. L613-29, que estabelece preceitos gerais para o condomínio de patentes, é composto por cinco alíneas. Cada alínea normatiza um aspecto específico da relação entre os condôminos, quais sejam: (a) a exploração comercial do invento, (b) a legitimidade para ingresso em juízo contra violação do privilégio patentário, (c) o direito de conceder patentes não-exclusivas, (d) o direito de conceder patentes exclusivas e (e) a possibilidade de alienação do direito patentário por um condômino.

²⁶ Segundo a OMPI, a propriedade intelectual estaria abarcada pelo preâmbulo, vez que nesse capítulo é reconhecida a constitucionalidade da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 (WIPO LEX, 2008). Esse documento estabelece, em seu artigo 17, que a propriedade é um direito inviolável e sagrado do cidadão – não podendo ser dela privado a não ser que a destituição comprovadamente atenda ao interesse público e seja precedida de justa indenização.

²⁷ Ainda segundo a OMPI, a propriedade intelectual estaria abarcada pelo art. 34, dado que ele estabelece os direitos de propriedade como matéria que deverá ser regulada pela legislação estatutária (WIPO LEX, 2008).

A alínea (a) dispõe que cada condômino pode explorar comercialmente a invenção para seu ganho próprio desde que ofereça compensação adequada aos coproprietários que não estão explorando a tecnologia compartilhada e aos que não concederam licenças. A mesma alínea estabelece que a Corte de Primeira Instância é competente para estabelecer qual o montante adequado para a compensação caso não haja acordo entre as partes (FRANÇA, 1992).

A regra definida pela alínea (a) determina a compensação aos condôminos que não exploram a invenção comercialmente. Sobre essa escolha normativa da legislação francesa, Merges e Locke (1990) comentam que há uma incoerência lógica da política pública patentária. Segundo esses autores, no que diz respeito à exploração comercial do invento, o ideal seria permitir a exploração unilateral do invento sem a comunicação dos ganhos. Dessa forma, ambos os coproprietários são encorajados a explorar o invento em vez de apenas aferir ganhos a partir do trabalho de outro coproprietário que despendeu esforços para comercializar a tecnologia proprietária.

Continuando a análise do art. L613-29, a alínea (b) versa sobre a legitimidade para demandar em juízo. Essa regra difere substancialmente da norma estadunidense, que exige o litisconsórcio ativo de todos os coproprietários para que a ação seja apreciada. Contrastivamente, a lei francesa admite que cada coproprietário ingresse em juízo por sua própria iniciativa e em benefício próprio. Contudo, fica obrigado, o coproprietário demandante, a notificar os demais condôminos de tal ingresso – ficando o julgamento da demanda condicionado à prova de tal notificação.

A alínea (c), a seu turno, normatiza a faculdade dos coproprietários para conceder licenças não-exclusivas a terceiros. No que tange a esse tópico, a norma francesa adota uma posição intermediária quando comparada ao sistema comum e ao estadunidense. Enquanto se permite aos condôminos a concessão de licenças não-exclusivas, esse ato depende do cumprimento de alguns requisitos essenciais.

Esses requisitos estão previstos em rol taxativo contido no art. L613-29 (c) do CPI: (i) a não-exclusividade da licença, (ii) a compensação equitativa dos demais coproprietários, (iii) a notificação prévia de todos os coproprietários e (iv) o oferecimento da fração ideal do coproprietário licenciante à compra pelos demais condôminos que se opuserem ao licenciamento (FRANÇA, 1992).

Contudo, a norma destacada não se limita a estabelecer essas obrigações para que se efetive o licenciamento. Existem, também, outras disposições que buscam mitigar situações de

discordância entre os coproprietários. Um exemplo disso pode ser identificado nas situações em que há disputa quanto ao montante concedido a título de compensação equitativa para os coproprietários que não concederam licença – cenário em que a Corte de Primeira Instância é competente para fixar o valor adequado da compensação.

Outro importante procedimento contido na norma do art. L613-29, (c), diz respeito à oferta da fração ideal correspondente ao potencial coproprietário licenciante. A regra francesa indica que o acordo de licenciamento deve ser notificado aos demais cotitulares e acompanhado de uma oferta para aquisição da fração ideal pertencente ao potencial licenciante. No prazo de três meses após a notificação, qualquer um dos demais coproprietários pode se opor ao licenciamento, desde que adquira a fração do direito patentário correspondente ao cotitular licenciante.

Ademais, caso não haja acordo no prazo de três meses, a Corte de Primeira Instância é competente para fixar o preço de compra da fração ideal do potencial licenciante. Assim, as partes terão o prazo de um mês contado a partir da data da sentença, seja do primeiro grau ou da apelação, para que transacionem a fração do cotitular licenciante ou para que a licença seja concedida.

Prosseguindo à alínea (d), o texto legal dispõe sobre a concessão de licenças exclusivas. Nessa situação, a norma privilegia a anuência de todos os cotitulares. Dessa forma, apenas é possível a concessão de licenças exclusivas quando há a expressa concordância de todos os coproprietários ou na hipótese de autorização por parte do Judiciário francês.

O último dispositivo do art. L613-29 está contido na alínea (e). A diretriz em questão diz respeito à alienação do direito patentário por um dos coproprietários. Essa alienação pode acontecer a qualquer momento desde que o coproprietário alienante se atente ao fato de que os demais coproprietários possuem um direito à primeira recusa. Em assim sendo, o cotitular que desejar alienar sua fração ideal do direito patentário deve notificar todos os demais coproprietários para que eles tenham a possibilidade de adquirir sua parte.

Essa negociação com os demais cotitulares deve correr pelo prazo de três meses a partir da data de notificação. Em não havendo acordo, a Corte de Primeira Instância é competente para estabelecer o preço adequado à compra do ativo. Além disso, as partes possuem o prazo de um mês a partir da sentença, seja do primeiro grau ou da apelação, para que se opere a compra do direito patentário.

Importa notar que o art. L613-29 confere importantes poderes ao juízo da Corte de Primeira Instância para solucionar conflitos entre os coproprietários. Essa atribuição pode estimular os coproprietários a chegarem a acordos em seus próprios termos, sem que o Judiciário se envolva.

Outrossim, ter o juízo de primeira instância como um possível órgão resolutivo de conflitos entre cotitulares mostra que o direito patentário francês se opõe incisivamente ao posicionamento do regime estadunidense em que, segundo o juiz Harry Phillips, “A natureza da patente é de que cada cotitular está à mercê de seus pares” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1977, s/p, tradução nossa)²⁸.

Para além das regras instituídas no art. L613-29, aspectos restantes do regime de copropriedade em patentes são regulados por três dispositivos subsequentes: os arts. L613-30, L613-31 e L613-32.

O art. L613-30 prescreve que não se aplicam as normas do Código Civil sobre condomínio para o regime de copropriedade em patentes. Assim, prestigia-se a norma específica em desfavor da regra geral.

O art. L613-31, a seu turno, versa sobre a renúncia ao direito patentário. Similarmente ao disposto no art. 1.316 do CC/02, a renúncia, no direito francês, também é uma forma do cotitular se eximir do pagamento de suas obrigações. A diferença, contudo, está na assunção da fração ideal por parte dos demais condôminos. O art. 1.316, §1º, estabelece que a divisão ocorrerá na proporção do pagamento das dívidas e despesas pelos demais condôminos. Contrastivamente, o art. L613-31 estabelece que, salvo acordo em sentido diverso, as frações serão distribuídas entre os demais condôminos em proporção às suas partes.

Por fim, o art. L613-32 dispõe que as normas sobre copropriedade em patentes são aplicáveis caso não haja acordo entre as partes em sentido contrário. Ademais, os coproprietários podem derogar a aplicação do art. L613-32 a qualquer momento por via de um acordo sobre gestão comum do ativo intangível. Essa determinação legal reforça a importância do estabelecimento de normas privadas sobre a gestão do direito patentário.

Em síntese, o sistema francês de copropriedade em patentes privilegia uma abordagem intermediária entre o sistema comum e o estadunidense. Nele, há certa maleabilidade para que

²⁸ “The nature of a patent is such that co-owners are at the mercy of each other” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1977, s/p).

os cotitulares explorem o invento unilateralmente, mas essa faculdade está submetida a diversos requerimentos, dentre os quais a compensação equitativa. É notável, também, que o Judiciário é competente para solucionar divergências entre cotitulares. Dessa maneira, os cotitulares não estão “à mercê de seus pares”.

4. DA RESOLUÇÃO DE DISPUTAS TRANSNACIONAIS ENTRE ENTIDADES COOPERANTES

O exame de aspectos atinentes às disputas entre entidades envolvidas em cooperação internacional é relevante para dar continuidade à discussão acerca do gerenciamento conjunto de patentes. Para tanto, essa seção aborda aspectos pertinentes à resolução de contendas transnacionais entre os cotitulares do direito patentário.

Durante a vigência da cooperação internacional, é possível que surjam disputas entre as entidades cooperantes. Essas disputas podem ser solucionadas por via judicial ou extrajudicial a depender da situação concreta. O que traz especial complexidade a esse cenário é o fator transnacional – o que pode importar em barreiras à efetivação jurisdicional.

Apresentado esse contexto, uma das preocupações primordiais das entidades cooperantes é definir, antes do início da cooperação, qual seria o foro competente para dirimir conflitos entre as partes. Em regra, a eleição do foro adequado para a resolução de conflitos é parte do acordo de cooperação. A escolha desse foro é um tema simples em se tratando de duas entidades privadas que acordam entre si. Contudo, a situação difere substancialmente quando um dos entes cooperantes é vinculado à administração pública (*e.g.*: universidades públicas).

No âmbito da UFRN, por exemplo, o modelo de acordo de cooperação sugerido pela SRI aponta para a mediação como uma método resolutivo para possíveis disputas (SRI, 2022). Todavia, alguns dos acordos de cooperação formalizados também estabelecem o foro da Justiça Federal do Rio Grande do Norte (JFRN) para litígios entre as entidades cooperantes (SRI, 2019).

A esse respeito, cabe dizer que a mediação e os demais métodos autocompositivos encontram crescente adoção por parte da Administração Pública desde a edição da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 (TERENCE *et al.*, 2018). Outras formas de solução alternativa para conflitos, como a arbitragem, admitem a participação da Administração Pública em se

tratando de direitos patrimoniais disponíveis (vide art. 1º, §1º, da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996).

Quanto à indicação do foro da JFRN, trata-se de eleição adequada à UFRN enquanto autarquia, vez que o art. 109, I, da CF/88 determina que as causas em que entidades autárquicas atuam como autoras, réis, assistentes ou oponentes são de competência da Justiça Federal (BRASIL, 1988). Dessa maneira, a JFRN pode (e deve) conhecer e julgar a demanda que envolva um ente da administração federal.

Na perspectiva de uma entidade cooperante estrangeira, entretanto, o estabelecimento de uma cláusula que elege a JFRN como foro competente para resolução de conflitos serve como uma renúncia aos demais juízos que podem conhecer da ação. Contrastivamente, a indicação da competência da Justiça Federal por parte de um ente público brasileiro não é o exercício de uma faculdade, vez que, por força do art. 109, I, da CF/88, a Justiça Federal é, *a priori*, o único órgão jurisdicional com legitimidade para conhecer dessa ação.

Ademais, as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (Lei de Licitações e Contratos Administrativos – LLCA) corroboram com a ideia de jurisdição necessária do foro brasileiro. A esse respeito, o art. 92, §1º, da LLCA, por exemplo, determina que os contratos celebrados entre a Administração Pública e pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no exterior, devem conter “cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual [...]” (BRASIL, 2021b, s/p).

O referido art. 92, §1º, da LLCA, estabelece, em rol taxativo, três possibilidades de exclusão à regra geral de eleição de foro. Essas hipóteses, presentes nos incisos I, II, e III, não são aplicáveis aos acordos de cooperação entre instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Seria, portanto, necessário haver reforma legislativa para que se admitisse que entes da Administração Pública elegessem foro diferente dos de sua sede nos acordos de cooperação.

Essa precaução do legislador na LLCA em resguardar o foro da sede da administração reflete uma opção pela proteção à imunidade de jurisdição de entes vinculados ao Estado brasileiro. Caso a atuação dos entes da Administração Pública não fosse restringida pela determinação do art. 92, §1º, haveria relevante discussão sobre a possibilidade de relativização dessa imunidade jurisdicional.

O conceito de imunidade de jurisdição se refere à regra costumeira de direito internacional que prevê a impossibilidade de Estados exercerem atividade jurisdicional uns sobre os outros. Segundo Carreau e Bichara (2016), a imunidade de jurisdição é consequência

lógica da inexistência de competência jurisdicional entre iguais. Em assim sendo, essa norma costumeira deriva dos princípios básicos da soberania e da igualdade entre as nações.

A imunidade de jurisdição, nesse caso, se aplica em situações nas quais um dos entes cooperantes é vinculado à Administração Pública. Nesse sentido, por ser parte da Administração, as entidades autárquicas não podem se submeter à soberania de outros países e, por conseguinte, não podem se submeter à jurisdição estrangeira.

Contudo, a imunidade de jurisdição não é um preceito absoluto. Há situações em que se admite a relativização dessa imunidade (CARREAU; BICHARA, 2016). A esse respeito, em estudo sobre os pareceres do Itamaraty entre 1913 e 1999, Galindo (2021) aponta que os especialistas consultados pelo MRE adotam cautela ao sugerir tal relativização, mas há, de qualquer maneira, uma admissão dessa possibilidade.

De acordo com Galindo (2021), a distinção fundamental que é levantada para justificar a relativização da imunidade diz respeito à diferenciação entre os atos de império e os atos de gestão. Os atos de império são aqueles em que a administração impõe sua vontade aos particulares (*e.g.*: desapropriação de terras por necessidade pública, cancelamento de vistos). Já os atos de gestão são aqueles em que a administração se equipara ao particular na relação jurídica estabelecida (*e.g.*: aluguel de imóveis). Dessa maneira, nas situações em que há prática de atos de gestão, o ente administrativo estabelece relações jurídicas de direito privado (LACERDA, 2012).

Ciente de que não há unanimidade quanto ao reconhecimento da relativização dessa prerrogativa estatal, destaque-se que a literatura que defende essa relativização da imunidade jurisdicional aponta para a distinção entre atos de império e atos de gestão como o fator que distingue matéria passível de ser relativizada (CARREAU; BICHARA, 2016). Assim, atos de império, por serem manifestação direta e inequívoca da soberania nacional, não são passíveis de qualquer sopesamento, já os atos puramente de gestão admitem exceção à imunidade de jurisdição.

Alternativamente, a imunidade de jurisdição pode ser afastada por meio da renúncia. Essa renúncia, de qualquer forma, também é alvo de discussão na literatura. Enquanto Carreau e Bichara (2016) indicam que a renúncia deve ser inequivocamente expressa, Galindo (2021)

documenta que alguns pareceristas²⁹ do MRE, ao longo dos anos, já apontaram para a possibilidade de renúncia tácita à imunidade de jurisdição por parte de Estados estrangeiros.

A eventual admissão da renúncia tácita gera importantes questionamentos no escopo dos acordos de cooperação estabelecidos por entes da Administração Pública. Considerando um cenário em que o reitor de uma universidade pública assina acordo de cooperação que elege foro estrangeiro para a resolução de conflitos, há de se questionar se esse ato (que é um ato de gestão) poderia se configurar como uma renúncia tácita à imunidade jurisdicional.

Ratifica-se, por oportuno, que essa discussão é pertinente nos cenários em que a entidade brasileira cooperante é vinculada à Administração Pública. Além disso, a relativização dessa imunidade não é admitida, atualmente, para os acordos de cooperação por força do art. 92, §1º, da LLCA. Contrastivamente, nas situações em que ambos os entes cooperantes são particulares, não há de se considerarem questões ligadas à imunidade de jurisdição e, portanto, o foro escolhido no acordo de cooperação será, em regra, competente para dirimir disputas entre as partes.

No entanto, a relevância da imunidade de jurisdição no regulamento da cooperação internacional para o desenvolvimento de tecnologias patenteáveis não se limita às situações nas quais um dos entes cooperantes está vinculado à Administração Pública. A depender da controvérsia que surja entre as partes, é possível que o litígio busque alterações no registro patentário, seja para remover um dos cotitulares, questionar decisões administrativas, seja para qualquer outro pedido que vá requerer ação por parte do ente estatal com a atribuição de gerir a propriedade industrial.

Conforme apresentado anteriormente, patentes derivam de concessão por parte da autoridade nacional encarregada de gerir a propriedade industrial. Sem essa outorga, o privilégio patentário não pode existir. Desse modo, o Estado, enquanto único legitimado para conceder o privilégio industrial, exerce um ato de império ao tomar decisões ligadas ao registro de patentes. Por se tratar de um ato atribuído a um ente específico da Administração, sempre que um litígio objetivar a alteração do registro patentário, o órgão nacional encarregado da propriedade industrial será atraído ao processo.

Ademais, por se tratar de um ato de império, a imunidade de jurisdição não admite qualquer espaço para relativização. A lógica para tal é simples: nos atos de gestão, o Estado age

²⁹ *e.g.*: Levi Carneiro e Hildebrando Accioly.

como particular, já nos atos de império, o Estado impõe sua força aos particulares. Assim sendo, submeter um ato de império ao juízo de outro país se configura como uma inequívoca afronta à soberania nacional e ao princípio da igualdade entre as nações.

Dessa forma, a regra de foro dos acordos de cooperação para o desenvolvimento de tecnologias se subdivide em função da matéria controvertida. Para casos em que a disputa envolve apenas assuntos ligados à gestão do ativo comum, o foro eleito está, *a priori*, apto a conhecer e julgar da matéria. Já nas situações em que a contenda diz respeito ao registro patentário e exige ação por parte do ente nacional encarregado da propriedade industrial, o foro competente, por força da imunidade de jurisdição, vai ser o juízo adequado do país em que o privilégio industrial foi concedido³⁰.

Feitas essas considerações sobre a regra de foro, importa tratar de outro ponto importante às disputas entre entidades cooperantes: a execução das sentenças emitidas pelo juízo competente. Esse tema, assim como a eleição de foro, está sujeito a ponderações nos cenários em que um dos entes cooperantes é vinculado à Administração Pública. A razão para tal também deriva de um privilégio dos Estados: a imunidade de execução.

Assim como ocorre com a imunidade de jurisdição, a prerrogativa de execução também deriva do princípio da igualdade entre os Estados e do resguardo à soberania nacional. A esse respeito, dada a natureza impositiva da execução, a noção de que um Estado poderia determinar a constrição e penhora dos bens de outro implica claro confronto à soberania do país executado.

Por esse motivo, Carreau e Bichara (2016), Galindo (2021) e Mazzuoli (2020) indicam que a imunidade de execução impõe barreiras consideravelmente maiores a sua possível superação. Galindo (2021) aponta, inclusive, que nenhum dos pareceristas do MRE, em um espaço de 85 anos (1913-1999), sequer sugeriu a possibilidade de relativizar a imunidade de execução.

Todavia, a imunidade de execução, embora seja norma consuetudinária de direito internacional, não é aplicada da mesma maneira por todos os Estados. Com relação a isso, Mazzuoli (2020) destaca dois exemplos: a Itália e a Alemanha. Enquanto o regime italiano condiciona a possibilidade de execução contra Estados estrangeiros à autorização do Ministro

³⁰ *e.g.*: Para o Brasil, o foro competente é a Justiça Federal. Para os EUA, o foro competente é uma das Cortes Federais de Distrito (*Federal District Court*). Para a França, o foro competente é a Corte de Primeira Instância de Paris (*Tribunal de Grande Instance de Paris*).

da Justiça, a Alemanha, por sua vez, já admitiu a execução de bens de Estados estrangeiros quando são utilizados *jure gestionis*, ressalvando apenas os bens móveis e imóveis da missão diplomática, navios de guerra e equipamentos das forças armadas estrangeiras (MAZZUOLI, 2020).

Em demais jurisdições, a imunidade de execução tende a ter caráter absoluto. Esse é o posicionamento adotado pelo Brasil, conforme indicado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual a prerrogativa de execução é considerada absoluta salvo nos casos em que há renúncia expressa do Estado estrangeiro (MAZZUOLI, 2020).

Entretanto, algumas decisões estrangeiras apontam para a formação de uma corrente de pensamento que enxerga uma espécie de admissão da renúncia tácita à execução. Verifica-se essa posição em uma decisão proferida pela francesa *Cour de Cassation*. No caso, foi reconhecido que um Estado estrangeiro, ao renunciar a imunidade de jurisdição por meio de uma cláusula compromissória que elegia o foro arbitral da Câmara de Comércio Internacional (CCI), renunciava, por consequência, a imunidade de execução (CARREAU; BICHARA, 2016).

Vale comentar, também, que desenvolvimentos futuros no campo do direito internacional podem trazer significativas mudanças à regra de imunidade absoluta de execução. No âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), a Convenção das Nações Unidas sobre as Imunidades Jurisdicionais dos Estados e dos Seus Bens foi adotada pela 65ª Assembleia Geral e estabelece regras específicas que excluem a aplicação da prerrogativa estatal de execução (UN, 2022).

Essa Convenção reconhece, em seu Preâmbulo, que as imunidades de jurisdição e execução derivam do direito consuetudinário e que o costume continuará a servir um papel subsidiário. Portanto, o objetivo da adoção desse instrumento é de solidificar e, por consequência, harmonizar a interpretação do escopo dos privilégios jurisdicionais do Estado (LUPI, 2011).

As disposições da referida Convenção excluem da imunidade de execução diversas matérias que envolvem a participação do Estado. Dentre essas exclusões, destacam-se danos causados à propriedade intelectual estrangeira (artigo 14), bem como cláusulas e compromissos arbitrais a que o Estado tenha aderido (artigo 17) (UN, 2022). Ambas as exclusões são importantes ao se considerarem acordos entre dois entes de diferentes nacionalidades para o desenvolvimento de tecnologias patenteáveis.

Importa, contudo, enfatizar que o Brasil não é, até o presente momento, signatário dessa Convenção. Nesse sentido, o referido instrumento ainda não entrou em vigor nem mesmo para as partes signatárias. Por força de seu art. 30, essa Convenção determina que, somente após a trigésima ratificação, deverá esse documento passar a vigorar – atualmente apenas 22 países ratificaram o instrumento (UN, 2022).

Frise-se, no que se refere às imunidades de jurisdição e execução, que essas prerrogativas só são cabíveis nas situações em que um dos entes cooperantes é vinculado à Administração Pública. Para os casos em que as partes são particulares e para aqueles em que é possível admitir a renúncia das imunidades, o foro de execução é, em regra, competente para promover as medidas constritivas adequadas aos bens que se encontrarem em seu território.

Entretanto, a execução nem sempre ocorre no mesmo foro em que foi emitida a sentença. Por vezes, é necessário buscar a satisfação da sentença condenatória em foros diversos, seja porque a corte que prolatou a sentença não tem competência para executar a parte vencida, seja por não existirem bens no foro em questão. Nos cenários em que isso ocorre, há a necessidade de proceder ao reconhecimento e execução da sentença alienígena.

Esse procedimento depende, necessariamente, de cooperação jurídica internacional entre o juízo do país que prolatou a sentença e o juízo do foro em que se encontra o patrimônio da parte executada. Por ser um instrumento cooperativo, a internalização das sentenças estrangeiras parte dos pressupostos básicos dessa espécie de cooperação. Sobre os preceitos essenciais da cooperação jurídica internacional, Clementino (2013, p.22) comenta que ela: “Tem por premissas fundamentais o respeito à soberania dos Estados e o reconhecimento da juridicidade da atuação do Estado que a requer, com o qual se propõe a colaborar”.

No Brasil, o instrumento jurídico adequado para operacionalizar o cumprimento das decisões emitidas por foros alienígenas é a homologação de sentenças estrangeiras. O procedimento supramencionado está previsto no art. 105, I, i, da CF/88, no art. 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e nos arts. 960 a 965 do Código de Processo Civil (CPC).

O juízo de delibação acerca da sentença estrangeira, cuja competência é exclusiva do Superior Tribunal de Justiça (STJ), requer o cumprimento de uma série de exigências para que possa resultar no reconhecimento e execução da decisão alienígena. Esses requerimentos, que estão contidos no texto do art. 963 do CPC, são: (i) ter sido a sentença proferida por autoridade competente, (ii) ter sido aferida a citação regular ou a revelia, (iii) possuir eficácia no país de

origem, (iv) não ofender a coisa julgada brasileira, (v) acompanhar tradução oficial, salvo quando dispensado por tratado, (vi) não conter manifesta ofensa à ordem pública (BRASIL, 2015).

Por derivarem de princípios básicos de direito internacional privado, os requisitos supramencionados são comumente adotados por legislações estrangeiras – mesmo as que não derivam da tradição europeia da *civil law*, como é o caso do Brasil. Um exemplo disso pode ser observado na legislação federal dos EUA. Embora o processo estadunidense de reconhecimento de sentenças estrangeiras ainda esteja sujeito a nuances do direito estadual (VIETZ, 2018), a legislação federal (28 USC § 2467) estabelece requisitos análogos aos presentes no CPC:

(d) Entrada e Execução da Sentença.—

(1) Em geral. – A corte distrital deverá emitir as ordens que forem necessárias para executar a sentença em nome da nação estrangeira a não ser que a corte entenda que

(A) a sentença foi prolatada sob um sistema que provê tribunais ou procedimentos incompatíveis com o devido processo legal;

(B) a corte estrangeira não possuía jurisdição sobre o réu;

(C) a corte estrangeira não possuía jurisdição sobre a matéria;

(D) a nação estrangeira não tomou medidas para que, de acordo com os princípios do devido processo legal, o processo fosse notificado às pessoas interessadas no litígio em tempo hábil para que ele ou ela se defendessem; ou

(E) a sentença foi obtida mediante fraude (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2010, s/p, tradução nossa)³¹

Nada obstante, o processo homologatório não é uniforme e pode encontrar significativas divergências entre as variadas jurisdições (PINTO, 2010). O Brasil, por exemplo, é um país que adota o sistema delibatório, ou seja, o juízo nacional não aprecia o mérito da decisão alienígena, verificando apenas se os requisitos de homologação foram cumpridos.

³¹ “(d) Entry and Enforcement of Judgment.— (1) In general.—The district court shall enter such orders as may be necessary to enforce the judgment on behalf of the foreign nation unless the court finds that— (A) the judgment was rendered under a system that provides tribunals or procedures incompatible with the requirements of due process of law; (B) the foreign court lacked personal jurisdiction over the defendant; (C) the foreign court lacked jurisdiction over the subject matter; (D) the foreign nation did not take steps, in accordance with the principles of due process, to give notice of the proceedings to a person with an interest in the property of the proceedings [2] in sufficient time to enable him or her to defend; or (E) the judgment was obtained by fraud” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2010, s/p).

Alguns países (e.g.: Dinamarca, Países Baixos, Noruega, Suécia) adotam um sistema no qual as sentenças estrangeiras não são reconhecidas – constituindo, portanto, mero fato. Em outras jurisdições (e.g.: França, Bélgica), a decisão estrangeira tem seu mérito revisto podendo haver, a depender da situação concreta, a prolação de nova sentença confirmativa ou infirmativa da sentença alienígena (BRASIL, 2022).

Uma vez homologada, a sentença estrangeira está apta a produzir, em território nacional, os mesmos efeitos que produziria na jurisdição *a quo* (MAZZUOLI, 2017). Nesse sentido, a sentença estrangeira homologada pelo STJ passa a valer no Brasil como título executivo judicial³² e pode ser executada pelo juízo nacional competente³³. Destaca-se que, por força do art. 100 da CF/88, nas hipóteses em que a sentença estrangeira implicar condenação de ente vinculado à Administração Pública, a execução se submete às regras de precatório.

Outro importante aspecto a ser considerado é a indicação do direito aplicável. As regras para a definição da norma aplicável aos litígios internacionais são encontradas no texto dos arts. 7º a 11 da LINDB. No que diz respeito aos contratos, a norma contida no art. 9º da referida lei estabelece que: “Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem” (BRASIL, 1942, s/p).

Assim, a diretriz geral quanto às regras que regem um contrato internacional atrai a aplicação da lei do país em que tal contrato foi assinado entre as partes. Dessa forma, a LINDB privilegia a observância da regra de direito internacional privado contida no brocardo *lex loci contractus*, ou seja, a lei do local em que foi celebrado o contrato.

Essa escolha da LINDB reflete a decisão legislativa do Código Civil de 1916, cujo art. 13 determina que: “Regulará, salvo estipulação em contrário, quanto á substância e aos efeitos das obrigações, a lei do lugar, onde forem contraídas” (BRASIL, 1916, s/p). No entanto, o texto de 1916 inclui uma disposição que está ausente na LINDB: a permissão de disposição em sentido contrário pelas partes.

De acordo com Mazzuoli (2017), a maior parte da literatura jurídica defende que, mesmo não tendo sido contemplada explicitamente pelo texto da LINDB, a autonomia da vontade ainda é fator apto a definir a escolha de foro. Deve-se, portanto, aplicar apenas

³² Vide art. 515, VIII, do CPC (BRASIL, 2015).

³³ Vide art. 516, III, do CPC (BRASIL, 2015).

subsidiariamente a *lex loci contractus* caso a lei do país em que se constituem as obrigações assim permitir.

Conhecendo esse contexto, é importante notar a crescente prática de assinatura de contratos internacionais por meio eletrônico. Nesses casos, não há um único local em que as obrigações se constituem. Em assim sendo, atrai-se a norma do art. 9º, §2º, na qual se dispõe que: “A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente” (BRASIL, 1942, s/p).

Dessa maneira, nas negociações contratuais que ocorrem por meio digital, o último ente a propor alterações ao contrato antes da assinatura estará, efetivamente, estabelecendo a aplicabilidade de seu direito caso não existam disposições em sentido contrário no instrumento pactuado. Assim, é especialmente importante se atentar a três aspectos quanto à escolha das leis que irão reger as obrigações entre as partes: (i) presença de cláusula de eleição de direito aplicável, (ii) local de celebração do contrato e (iii) identificação do proponente dentre as partes do contrato.

No que toca especificamente aos entes cooperantes vinculados à Administração Pública, importa frisar que o art. 92, III, da LLCA exige, a qualquer contrato administrativo, a inclusão de cláusula dispondo sobre “a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos [...]” (BRASIL, 2021b, s/p).

A esse respeito, os entes da Administração Pública precisam estar atentos e serem diligentes no cumprimento dessa determinação legal. O modelo de acordo de cooperação internacional da SRI, mencionado anteriormente, por exemplo, não inclui menção ao direito aplicável àquele instrumento (SRI, 2022). Assim, caso fosse adotado sem grandes modificações, além de constituir violação ao art. 92, III, da LLCA, o modelo faria com que recaísse sobre a relação contratual a regra do art. 9º da LINDB. Em outras palavras, o direito aplicável seria a lei do foro em que se constituírem as obrigações (art. 9º, *caput*) ou, subsidiariamente, o foro do proponente (art. 9º, §2º).

Percebe-se, a partir do exposto, que o elemento transnacional, inerente às regras que regem as cooperações internacionais, demanda excepcional atenção aos entes cooperantes. Em assim sendo, para otimizar a coordenação da relação jurídica desenvolvida entre os participantes da cooperação, é necessário que se acorde, previamente, sobre os aspectos relevantes à solução de possíveis controvérsias entre as entidades cooperantes.

5. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

A cooperação internacional para o desenvolvimento de tecnologias pode ser realizada dentro do escopo de algumas das modalidades mais comuns desse modelo cooperativo, seja por CTI, CCTI seja por CEI. Nas situações em que essa atividade resultar na concessão de uma patente, os entes cooperantes compartilham do invento por meio do regime de condomínio.

Assim, a internacionalidade inerente a essa modalidade de cooperação faz com que os entes cooperantes, por vezes, decidam depositar diversas patentes – uma em cada jurisdição em que desejam proteger o invento. Essa situação atrai a aplicação de diferentes normas patentárias provenientes de tantas legislações quanto houver depósitos.

Contudo, não são todos os aspectos da relação jurídica estabelecida entre os entes cooperantes que se submetem a diferentes jurisdições. É necessário distinguir as regras que versam sobre o título patentário em si³⁴ (cuja determinação é de competência exclusiva do Poder Legislativo de cada país) e aquelas que dizem respeito à administração conjunta do ativo compartilhado³⁵ (situação em que as partes têm liberdade para definir suas próprias diretrizes).

Nesse cenário, entes cooperantes que não determinam suas próprias regras para a administração de patentes podem estar sujeitos à aplicação das normas nacionais de copropriedade em patentes. Essas regras podem variar drasticamente e gerar insegurança jurídica quanto à administração dos ativos compartilhados pelas partes da cooperação.

Com isso em mente, este estudo buscou propor medidas para evitar possíveis controvérsias surgidas da administração conjunta do ativo patentário referente a tecnologias desenvolvidas em cooperação internacional. Para atingir esse objetivo geral, foi necessário estabelecer três específicos.

O primeiro deles, observado na Seção 2, dedicou-se a delimitar o que são patentes, o que se entende por cooperação internacional para o desenvolvimento de tecnologias e como esses campos se relacionam. Em síntese, esclareceu-se que os títulos patentários não possuem eficácia universal. Assim sendo, cada tecnologia produzida em regime de cooperação internacional pode corresponder a diversas patentes. Esses ativos industriais são, por sua vez, tutelados pela norma dos países que os concederam.

³⁴ *e.g.*: o alcance do privilégio patentário, as regras para obtenção e manutenção da propriedade industrial, as invenções que não podem ser protegidas por meio da patente.

³⁵ *e.g.*: modo e local de pagamento de *royalties*, possibilidade de concessão unilateral de licenças, a exploração comercial da tecnologia compartilhada.

O segundo objetivo, trabalhado na Seção 3, ocupou-se de analisar o regime de copropriedade em patentes, seus principais aspectos que podem gerar controvérsias entre os condôminos e como esse regime se comporta em ordenamentos estrangeiros. Concluiu-se que o regime de copropriedade em patentes pode estar previsto em legislação específica sobre propriedade industrial ou derivar do regramento civil geral. A depender da jurisdição, é possível observar incisivas mudanças na administração do ativo entre coproprietários – umas pouco e outras muito permissivas. Quanto aos aspectos que podem gerar controvérsias entre os condôminos, destacam-se: (i) o pagamento de retribuições e as responsabilidades de atuação perante as autoridades nacionais encarregadas da propriedade industrial, (ii) a possibilidade de exploração comercial do invento por parte dos entes cooperantes, (iii) as condições para concessão de licenças, (iv) a divisão de royalties percebidos pelos cotitulares, (v) a possibilidade de ingresso unilateral em juízo contra terceiros violadores do direito comum.

O terceiro, e último, objetivo foi discutido na Seção 3 e buscou examinar os aspectos transnacionais aplicáveis às disputas entre entes cooperantes que são coproprietários de patentes. Tais aspectos envolvem a escolha: (i) do método de solução de controvérsias (*e.g.*: mediação, arbitragem, judicialização), (ii) do foro competente, (iii) do direito aplicável ao acordo. Em seu conjunto, eles precisam constar do acordo de cooperação entre as instituições e podem variar consideravelmente caso um dos entes cooperantes esteja vinculado à Administração Pública.

Compreendidas as nuances apresentadas sobre os objetivos a que se propôs este trabalho, é necessário oferecer recomendações para que se otimize a relação entre as entidades cooperantes. Por meio da adoção de tais precauções, espera-se o aprimoramento da proteção do ativo compartilhado e a manutenção da relação cooperativa.

Em primeiro lugar, o acordo de cooperação, por reger a relação entre as partes, impõe suas regras a todos os documentos executivos que são firmados em seu escopo. Ademais, esse documento deve conter cláusulas referentes a todos os aspectos da solução de disputas entre os entes cooperantes mencionados na Seção 3. Assim, as entidades devem estar atentas, pois as cláusulas eleitas no acordo de cooperação se estendem a todas as atividades que serão posteriormente executadas no âmbito cooperativo entre instituições.

Adversamente, tanto os documentos executivos quanto os acordos de cooperação podem conter regras específicas sobre a gestão dos ativos intangíveis produzidos. Contudo, para prestigiar as especificidades de cada atividade cooperativa, recomenda-se que essas diretrizes constem dos documentos executivos.

Sobre as diretrizes específicas pactuadas pelas partes que dizem respeito à gestão compartilhada das patentes, é inadequado fazer sugestões universais quanto ao seu conteúdo. Tendo em mente que os objetivos para o desenvolvimento da tecnologia compartilhada podem variar conforme a visão estratégica de cada cotitular, o ideal seria manter as decisões quanto ao conteúdo das normas de copropriedade pautadas em uma avaliação caso a caso.

Nada obstante, sendo o maior interesse dos cotitulares a proteção do ativo conjunto contra a perda do valor econômico, recomenda-se adotar regras de condomínio que se assemelhem às frequentemente presentes nas legislações que adotam o sistema comum de copropriedade em patentes. Assim, privilegia-se a decisão conjunta em desfavor do exercício de liberdades individuais sobre o ativo compartilhado.

Posto isso, após cumpridos os objetivos específicos do presente trabalho e oferecidas algumas sugestões, destaca-se, ainda, a proposição de Procedimentos Operacionais Padrão (POP), utilizáveis pelos entes cooperantes para que cheguem ao melhor resultado quanto à administração conjunta de suas patentes compartilhadas.

Esses POP, presentes nos Anexos 01 e 02, dizem respeito, respectivamente, às escolhas de cláusulas sobre resolução de conflitos entre as partes e sobre a gestão conjunta da patente. Frise-se, com relação a isso, a recomendação feita em seções anteriores de que as disposições sobre solução de controvérsias constem do acordo de cooperação e as regras que versam sobre a administração conjunta constem do documento executivo.

De acordo com Hollman *et al* (2020), os POP são aplicáveis às situações em que procedimentos devem ser delineados de forma reproduzível ou nos cenários em que as atividades mapeadas são submetidas a escrutínio regulatório. Tendo em vista que o estudo oportunizou conhecimento que pode ser utilizado por entidades cooperantes envolvidas em atividades de cooperação internacional, entende-se que os POP são adequados para padronizar procedimentos relativos à escolha de cláusulas relativas às regras de copropriedade.

Destaca-se, contudo, que a propositura de cláusulas em um contrato é um processo necessariamente negocial. Assim, o contrato deve representar uma inequívoca manifestação livre da vontade das partes, não sendo possível a imposição unilateral de condições. Portanto, os POP devem ser encarados como sugestões de ação durante o processo de negociação do acordo de cooperação e do documento executivo, não como um procedimento absolutamente imutável.

Espera-se, a partir do estudo proposto, que instituições envolvidas em cooperação internacional para o desenvolvimento de tecnologias patenteáveis atentem para a administração conjunta do ativo intangível. Para tal, são oferecidos os POP como produto útil à tomada de decisão pelo gestor encarregado do desenvolvimento das atividades de cooperação internacional.

REFERÊNCIAS

ALEMANHA. German Civil Code - BGB. **Bürgerliches Gesetzbuch**, seq. 743, 2013. Disponível em: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p3270. Acesso em: 6 jan. 2022.

AZEVEDO, Álvaro Villaça. **Curso de Direito Civil: Direito das Coisas**. 2. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2019. v. 5, .

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual – Tomo II: Patentes**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: 2 dez. 2021.

BASSO, Maristela. A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual. **Revista de Informação Legislativa**, v. 41, n. 162, p. 287–309, abr. 2004. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/965>. Acesso em: 14 dez. 2021.

BEVILÁQUA, Clóvis. **Direito das coisas**. Brasília: Senado Federal, 2003. v. 1, (Coleção história do direito brasileiro, 3). Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/496210>. Acesso em: 4 fev. 2022.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 5 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 18 maio 2021.

BRASIL. **Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional (COBRADI): 2010**. 2. ed. Brasília: IPEA, 2013a. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=19070. Acesso em: 19 nov. 2021.

BRASIL. **Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional (COBRADI): 2014 - 2016**. Brasília: IPEA, 2018. Disponível em: <http://www.abc.gov.br/api/publicacaoarquivo/124>. Acesso em: 19 nov. 2021.

BRASIL. Cooperação Educacional. 10 fev. 2020. **Ministério das Relações Exteriores**. Disponível em: <https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/cooperacao-internacional/cooperacao-educacional>. Acesso em: 23 nov. 2021.

BRASIL. Decreto nº 10.820, de 28 de Setembro de 2021. 28 set. 2021a. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou>. Acesso em: 25 nov. 2021.

BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 4 set. 1942. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 20 abr. 2021.

BRASIL. Homologação de Sentenças Estrangeiras. 2022. **Ministério da Justiça e Segurança Pública**. Disponível em: <https://www.novo.justica.gov.br/sua-protecao-2/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-materia-civil/orientacao-por-diligencia/homologacao-de-sentencas-estrangeiras>. Acesso em: 30 jan. 2022.

BRASIL. Lei 13.015 de 16 de maio de 2015. Código de Processo Civil. **Código de Processo Civil**, 16 maio 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 28 abr. 2021.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Código Civil**, 10 jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 18 maio 2021.

BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. **Código Civil dos Estados Unidos do Brasil**, 1 jan. 1916. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/13071impressao.htm. Acesso em: 30 jan. 2022.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 14 maio 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 4 maio 2021.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. **Lei de Licitações e Contratos Administrativos.**, 1 abr. 2021b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm. Acesso em: 30 jan. 2022.

BRASIL. **Manual de Gestão da Cooperação Técnica Sul-Sul**. 1. ed. Brasília: Agência Brasileira de Cooperação - ABC, 2013b. Disponível em: http://www.abc.gov.br/Content/ABC/docs/Manual_SulSul_v4.pdf. Acesso em: 25 nov. 2021.

CAMPOS, Rodrigo Pires de; LIMA, João Brígido Bezerra; GONZALEZ, Manuel José Forero. Questões conceituais e metodológicas sobre os estudos da cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional. **Boletim de Economia e Política Internacional**, v. 11, p. 7–20, jul. 2012. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/22672>. Acesso em: 16 nov. 2021.

CARREAU, Dominique; BICHARA, Jahyr-Philippe. **Direito Internacional**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

CATRIN, Finner; CHRISTIE, P. Fanton; KATHRIN, Ulrike Tissot-Daguette; KATHY, Miller; SIEW, Ho Schleyer; STEVEN, Cohen; THOMAS, Huber; TINYA, Abrams. **Conjugados de fármaco e anticorpo**. [S. l.: s. n.], 10 out. 2017. Disponível em: <https://patents.google.com/patent/BR112015021134A2/en?assignee=novartis&after=filing:20150101>. Acesso em: 21 dez. 2021.

CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. **A Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal-Tributária como Instrumento de Repressão à Criminalidade Organizada Transnacional: Globalização e Novos Espaços de Juridicidade**. 2013. 375 f. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013. Disponível em: <https://attena.ufpe.br/bitstream/123456789/11080/1/TESE%20Marco%20Bruno%20Miranda%20Clementino.pdf>. Acesso em: 11 maio 2021.

COREIA DO SUL. Patent Act (2011). 2011. Disponível em: <https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/PatentAct.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2022.

COREIA DO SUL. Patent Act (2016). 2016. Disponível em: https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/PATENT_ACT_2016.pdf. Acesso em: 5 jan. 2022.

DE AZEVEDO TINOCO, Jorge Enrique. Reformulando Promessas: das Teorias e Objetivos dos Sistemas de Propriedade Intelectual. **Revista FIDES**, v. 12, n. 1, p. 908–926, 9 set. 2021a. Disponível em: <http://www.revistafides.ufrn.br/index.php/br/article/view/587>. Acesso em: 4 fev. 2022.

DE AZEVEDO TINOCO, Jorge Enrique. **Uma Breve História da Importação no Direito Patentário: de tática para incorporação de tecnologias estrangeiras à harmonização internacional**. 5 jan. 2021b. **Observatório de Direito Internacional do Rio Grande do Norte**. Disponível em: <https://obdi.ccsa.ufrn.br/2021/01/05/uma-breve-historia-da-importacao-no-direito-patentario/>. Acesso em: 14 dez. 2021.

DE FREITAS, Isabele Magaldi Almeida. **Medição de Desempenho para Cooperação Internacional: Proposta de modelo a partir do Projeto “Sífilis Não!”** 2021. 153 f. Mestrado em Engenharia de Produção – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021.

DEVLIN, Alan. The Misunderstood Function of Disclosure in Patent Law. **Harvard Journal of Law & Technology**, v. 23, n. 2, p. 401–446, abr. 2010. Disponível em: <http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v23/23HarvJLTech401.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2021.

DINIZ, Maria Helena. **Código Civil Anotado**. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

EL-SAID, Mohammed. The Road from Trips-Minus, to Trips, to Trips-Plus. **The Journal of World Intellectual Property**, v. 8, n. 1, p. 53–65, 2005. DOI <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2005.tb00237.x>. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1747-1796.2005.tb00237.x>. Acesso em: 2 maio 2021.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 28 U.S. Code § 2467 - Enforcement of Foreign Judgment. **U.S. Code**, seq. 2467, n. 28, 2010. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/2467>. Acesso em: 29 jan. 2022.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 35 U.S. Code § 262 - Joint Owners. **U.S. Code**, seq. 262, n. 35, 1994. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/262>. Acesso em: 18 maio 2021.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Constitution of the United States of America. 1787. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/constitution/articlei>. Acesso em: 21 jan. 2022.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Talbot v. Quaker-State Oil Refining Co., 104 F.2d 967. William Huntington Kirkpatrick**. [*S. l.: s. n.*], 15 mar. 1939. Disponível em: <https://casetext.com/case/talbot-v-quaker-state-oil-refining-co-2>. Acesso em: 21 jan. 2022.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Willingham v. Star Cutter Company, 555 F.2d 1340. Harry Phillips**. [*S. l.: s. n.*], 11 fev. 1977. Disponível em: <https://openjurist.org/555/f2d/1340/willingham-star-cutter-company-v-b-lawton>. Acesso em: 21 jan. 2022.

FEDERICO, Pasquale Joseph. Commentary on the New Patent Act. **United States Code Annotated**. Saint Paul: West Publishing Company, 1954. p. 70. Disponível em: https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/patents/federico-commentary.asp#_ftn1. Acesso em: 21 jan. 2022.

FERNÁNDEZ, Wilfrido. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - (PCT). Posibilidad de Modificaciones. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, v. 50, p. 14–21, fev. 2001. Disponível em: <https://abpi.org.br/wp-content/uploads/2020/06/2001-janeiro-fevereiro.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2021.

FISCHER, Frank. O Regime de Co-Propriedade em Patentes. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, v. 76, p. 18, maio 2005. Disponível em: http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/FFI_Regime_de_Co-Propriedade_em_Patentes.pdf. Acesso em: 19 maio 2021.

FRANÇA. Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992. **Code de la Propriété Intellectuelle**, p. 173, 1 jul. 1992. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/fr/fr467en.pdf>. Acesso em: 8 jul. 2021.

GALINDO, George Rodrigo Bandeira. Imunidade de Jurisdição dos Estados e Poder Executivo Brasileiro: Os Pareceres dos Consultores Jurídicos do Itamaraty. **Revista de Direito Internacional**, v. 18, n. 1, 6 ago. 2021. DOI 10.5102/rdi.v18i1.7274. Disponível em: <https://www.publicacoes.uniceub.br/rdi/article/view/7274>. Acesso em: 27 jan. 2022.

GALVEZ-BEHAR, Gabriel. The Patent System during the French Industrial Revolution: Institutional Change and Economic Effects. **Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte / Economic History Yearbook**, v. 60, n. 1, p. 31–56, 1 maio 2019. DOI 10.1515/jbwg-2019-0003. Disponível em: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jbwg-2019-0003/html>. Acesso em: 14 dez. 2021.

HALL, Bronwyn H.; HELMERS, Christian. The impact of international patent systems: Evidence from accession to the European Patent Convention. **Research Policy**, v. 48, n. 9, p. 103810, 1 nov. 2019. DOI 10.1016/j.respol.2019.103810. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733319301301>. Acesso em: 15 dez. 2021.

HOLLMANN, Susanne; FROHME, Marcus; ENDRULLAT, Christoph; KREMER, Andreas; D’ELIA, Domenica; REGIERER, Babette; NECHYPORENKO, Alina; CA15110, on behalf of Cost Action. Ten simple rules on how to write a standard operating procedure. **PLOS Computational Biology**, v. 16, n. 9, p. e1008095, 3 set. 2020. DOI 10.1371/journal.pcbi.1008095. Disponível em: <https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1008095>. Acesso em: 2 fev. 2022.

JUSTIA. Origins and Scope of the Power - Article I, Clause 8. 2022. **Justia Law**. Disponível em: <https://law.justia.com/constitution/us/article-1/50-copyrights-and-patents.html>. Acesso em: 21 jan. 2022.

KOELLER, Priscila. **Investimentos Federais Para Pesquisa e Desenvolvimento: estimativas para o período 2000-2020**. Nota Técnica, n. 56. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2020. Disponível em:

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/202189_nt_investimento%20federais.pdf.

LACERDA, Belizário Antônio de. O mito do mérito administrativo. **Revista Jurisprudência Mineira**, v. 200, n. 63, p. 37–50, jan. 2012. Disponível em: <https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/389>. Acesso em: 27 jan. 2022.

LADAS & PARRY LLP. **Rights of Co-Owners to License Patent Rights**. 2 nov. 2014. **Ladas & Parry LLP**. Disponível em: <https://ladas.com/education-center/rights-co-owners-license-patent-rights/>. Acesso em: 19 maio 2021.

LEE, Peter. Patents and the University. **Duke Law Journal**, v. 63, n. 1, p. 87, out. 2013. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/62560203.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2021.

LUPI, André VLipp Pinto Basto. A Convenção sobre Imunidade do Estado e seus Bens e o Direito Brasileiro. **RFD- Revista da Faculdade de Direito da UERJ**, n. 19, 7 jul. 2011. DOI 10.12957/rfd.2011.1784. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/view/1784>. Acesso em: 29 jan. 2022.

MATIAS, Amanda Gilvani Cordeiro; PEDREIRA, Dandara Porto; COSTA, Anne Alice Nogueira Alves; SANTANA, Luckas Tarik Cordeiro; SANTANA, Victor Emanuell Cordeiro. Obtenção de patente e os aspectos do regime de copropriedade. **Revista Brasileira Multidisciplinar**, v. 23, n. 1, p. 202–213, 1 jan. 2020. DOI <https://doi.org/10.25061/2527-2675/ReBraM/2020.v23i1.591>. Disponível em: <https://www.revistarebram.com/index.php/revistauniara/article/view/591>. Acesso em: 18 maio 2021.

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. **Curso de Direito Internacional Privado**. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria Forense, 2017.

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. **Curso de Direito Internacional Público**. 13. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020.

MERGES, Robert; LOCKE, Lawrence. Co-Ownership of Patents: A Comparative and Economic View. **Journal of the Patent and Trademark Office Society**, v. 72, 1 jan. 1990. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/281263165_Co-Ownership_of_Patents_A_Comparative_and_Economic_View. Acesso em: 28 abr. 2021.

OLIVEIRA, Camila Cristina de; AVELINE, Ricardo Strauch. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual e o Comércio Internacional. **Revista Conhecimento Online**, v. 1, 2013. DOI 10.25112/rco.v1i0.240. Disponível em: <https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/view/240>. Acesso em: 14 dez. 2021.

OUCHI, William G.; BOLTON, Michele Kremen. The Logic of Joint Research and Development. **California Management Review**, v. 30, n. 3, p. 9–33, 1 abr. 1988. DOI 10.2307/41166512. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/41166512>. Acesso em: 19 maio 2021.

PINTO, Ricardo Henrique Lopes. **Cooperação Judiciária Internacional: homologação de sentença estrangeira**. 2010. 189 f. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP),

São Paulo, 2010. Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/handle/handle/repositorio.pucsp.br/handle/handle/8993>. Acesso em: 13 jan. 2022.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de Direito Privado - Tomo 11**. Campinas: Bookseller, 2001(Tratado de Direito Privado, 11).

SATO, Eiiti. International Cooperation: an essential component of international relations. **Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde**, v. 4, n. 1, mar. 2010. DOI 10.3395/reciis.v4i1.345en. Disponível em: doi.org/10.3395/reciis.v4i1.345en. Acesso em: 16 nov. 2021.

SIDAK, J. Gregory. The Meaning of FRAND, Part I: Royalties. **Journal of Competition Law & Economics**, v. 9, n. 4, p. 931–1055, 1 dez. 2013. DOI 10.1093/joclec/nht040. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/joclec/nht040>. Acesso em: 19 maio 2021.

SRI. Acordo de Cooperação Internacional entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Dublin City University. 2019. Disponível em: http://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2019166218eae966363611b9eaa1d1647/IRL_DUBLIN_CITY_UNIVERSITY.pdf.

SRI. Modelo de Acordo de Cooperação Inglês - Português. 2022. Disponível em: http://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2019003100ef6d63307113d70b4cc5213/Minuta__do_Acordo_de_Cooperacao_-_ingls_-_portugus.doc. Acesso em: 27 jan. 2022.

TARTUCE, Flávio. **Manual de Direito Civil**. 11^a edição. [S. l.]: Método, 2020. v. Único, .

TERENCE, Analu Caribé Gonçalves; EVANGELISTA, Maria Rafaela Silveira; MACHADO, Guilherme Augusto de Castro; NERIS, Joyce Marcelino; FERREIRA, Ana Paula Costa; SILVA JÚNIOR, Antônio Maurício da; VELOSO, Cynara Silde Mesquita. Autocomposição de Conflitos no Âmbito da Administração Pública. *In*: FÓRUM DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E GESTÃO - 2018, 2018. **FEPEG 2018** [...]. Montes Claros (MG): Unimontes, 2018. Disponível em: <http://www.fepeg2018.unimontes.br/anais/ver/83baa1b0-78cb-40b0-b961-70e3ff487a46>. Acesso em: 30 jan. 2022.

TRIMBLE, Marketa. Cross-Border Injunctions in U.S. Patent Cases and Their Enforcement Abroad. **Marquette Intellectual Property Law Review**, Emerging Scholars Series. v. 13, n. 2, p. 331, 1 jul. 2009. DOI 1092-5899. Disponível em: <https://scholarship.law.marquette.edu/ipplr/vol13/iss2/5>. Acesso em: 19 maio 2021.

UN. United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property. 2022. **United Nations Treaty Collection**. Disponível em: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-13&chapter=3&clang=en. Acesso em: 29 jan. 2022.

VALENTIM, Ricardo Alexsandro de Medeiros; COUTINHO, Karilany Dantas; DE MORAIS, Antônio Higor Freire; LIMA, Thaisa Santos; GUIMARÃES, Maria Cristina Soares; SILVA NETO, João Henrique Vieira da. Conectividade e digitalização no contexto da saúde global: um olhar para o futuro inspirado na Saúde 4.0. **Avanços, Desafios e Oportunidades no Complexo Industrial da Saúde em Serviços Tecnológicos**. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. p. 254–273. Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/livro_complexo_industrial_servicos_tecnologicos_web.pdf.

VIETZ, Nadja. **Recognition of Foreign Judgments in US Courts**. 9 nov. 2018. **Harris Bricken**. Disponível em: <http://harrisbricken.com/blog/recognition-foreign-judgments-us-courts/>. Acesso em: 19 maio 2021.

WIPO LEX. Constitution of October 4, 1958. 2008. **WIPO Lex**. Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/5560>. Acesso em: 23 jan. 2022.

WTO. Annex 1C: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 15 abr. 1994. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf. Acesso em: 1 maio 2021.

ANEXO 01 – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: REGRAS SOBRE A SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS ENTRE AS PARTES

Propósito: estabelecer regras atinentes ao método de solução de controvérsias, foro competente e direito aplicável para dirimir possíveis contendas entre as entidades que participam da cooperação internacional.

Escopo de aplicação: as regras estabelecidas por meio da execução deste POP dizem respeito ao acordo de cooperação entre as instituições cooperantes. Portanto, devem valer para todas as atividades desenvolvidas no âmbito da cooperação entre as partes.

Equipe executora: responsáveis pelo planejamento jurídico das entidades cooperantes.

Instruções

- Item 1: método de solução de controvérsias
 - **PONTO COM ALTERNATIVAS:** questione se as partes preferem prestigiar uma resolução consensual às controvérsias que surgirem durante a cooperação.
 - **Caso sim:** inclua cláusula contendo a eleição de método autocompositivo (*e.g.*: negociação, mediação, conciliação) para solucionar as contendas. Explique ao gerente responsável pela cooperação que, caso não seja solucionada a contenda, a via judicial permanece disponível.
 - **Caso não:** enfatize, no acordo, que não há interesse na solução autocompositiva. Eleja a via judicial ou a arbitral para resolver o conflito por método heterocompositivo.
 - **PONTO COM ALTERNATIVAS:** questione se as partes desejam eleger foro arbitral para a resolução de conflitos.
 - **Caso sim:** explique, ao tomador de decisões responsável pela cooperação internacional, as vantagens e as desvantagens da arbitragem (*e.g.*: juízo especializado, irrecorribilidade da decisão). Se a resposta permanecer positiva, inclua cláusula compromissória.
 - **Caso não:** explique, ao tomador de decisões responsável pela cooperação internacional, as vantagens e as desvantagens da arbitragem

(e.g.: juízo especializado, irrecorribilidade da decisão). Se a resposta permanecer negativa, inclua cláusula que eleja explicitamente a via judicial para a resolução dos conflitos.

- Caso o ente cooperante faça parte da Administração Pública, explique, ao gerente responsável pela cooperação, os limites aplicáveis à eleição de método resolutivo de disputas para essa entidade.
 - O ente público só poderá eleger foro arbitral nas situações que tratem de direitos patrimoniais disponíveis (vide art. 1º, §1º, da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996).

- Item 2: foro competente
 - Esclareça ao tomador de decisões responsável pela cooperação que o foro eleito no acordo de cooperação apenas é competente para dirimir conflitos que surgirem entre as partes. O foro eleito não é competente para conhecer e julgar causas que precisarem envolver a autoridade nacional dos países em que as patentes tiverem sido depositadas e/ou concedidas.
 - Caso o ente cooperante faça parte da Administração Pública, informe, ao gestor responsável pela cooperação, a exigência contida no Art. 92, §1º, da LLCA. Em função dessa norma, será necessário declarar a competência do foro da sede da Administração.
 - Inclua cláusula que indique o foro competente à solução de conflitos entre as partes.

- Item 3: direito aplicável
 - Informe, ao gerente responsável pela cooperação, a importância de conter uma cláusula definidora de direito aplicável.
 - Mencione que, caso não haja definição no acordo, o art. 9º da LINDB aponta a *lex loci contractus* para dirimir os conflitos entre as partes.
 - Comente que, para as situações em que os contratos são assinados via internet, a LINDB indica a aplicação do direito do foro de residência do proponente (art. 9º, §2º).

- Caso o ente cooperante seja parte da Administração Pública, enfatize que o art. 92, III, da LLCA exige a definição do direito aplicável como essencial aos contratos administrativos.
- Inclua cláusula que indique o direito aplicável na solução de conflitos entre as partes.

ANEXO 02 – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: REGRAS SOBRE O GERENCIAMENTO CONJUNTO DO PRIVILÉGIO PATENTÁRIO

Propósito: estabelecer regras atinentes aos aspectos relevantes do regime de copropriedade em patentes. Essas regras devem buscar minimizar conflitos entre as partes e resguardar, na medida do possível, o valor econômico da patente compartilhada.

Escopo de aplicação: as regras estabelecidas por meio da execução deste POP podem estar definidas nos documentos executivos ou em instrumentos individuais pactuados entre as instituições cooperantes. Portanto, essas regras devem ser acordadas para cada projeto que busque desenvolver tecnologias patenteáveis e seja executado no âmbito da cooperação entre as partes.

Equipe executora: responsáveis pelo planejamento jurídico das entidades cooperantes.

Instruções

- Item 1: o pagamento de retribuições e a atuação junto ao escritório nacional de patentes
 - **PONTO COM ALTERNATIVAS:** pergunte, ao gestor responsável pela cooperação, se os entes cooperantes discutiram acerca da divisão de tarefas e atribuições para a obtenção do privilégio patentário. Essas tarefas devem incluir, no mínimo, o levantamento do estado da arte no campo tecnológico pertinente, a descrição completa do invento e dos processos para obtê-lo e o fornecimento de resposta às exigências do escritório nacional de patentes.
 - **Caso sim:** ouça as ponderações do gerente responsável e faça comentários e sugestões conforme necessário. Inclua a cláusula que versa sobre as responsabilidades de cada entidade cooperante.
 - **Caso não:** informe sobre a importância de pactuar, em instrumento próprio, as atribuições de cada cotitular para que haja segurança entre as partes sobre a divisão de suas responsabilidades.
 - **PONTO COM ALTERNATIVAS:** pergunte, ao gestor, se é de interesse das partes que, caso haja repetido inadimplemento por um dos condôminos, o coproprietário adimplente possa assumir a fração ideal correspondente ao condômino insolvente.

- **Caso sim:** inclua cláusula que verse sobre a renúncia por inadimplemento. Estabeleça qual seria o período adequado para que se conheça da insolvência e a titularidade seja transferida.
 - **Caso não:** informe que o pagamento das retribuições anuais é necessário para a manutenção da patente. Portanto, em casos de insolvência de uma das partes, para manter o título patentário válido, será necessário que uma das partes arque com as obrigações comuns.
- Item 2: a exploração comercial do invento
 - **PONTO COM ALTERNATIVAS:** questione, ao gestor da cooperação, se alguma das partes tem a capacidade e o desejo de explorar comercialmente o invento compartilhado.
 - **Caso sim:** oriente quanto à possibilidade de acordar cláusula de compensação à parte que não possui capacidade industrial e/ou comercial para explorar o invento diretamente. Inclua a cláusula caso haja interesse em seu estabelecimento. Alternativamente, caso seja do interesse das partes, inclua cláusula que explicita a vontade das partes em explorar livremente o invento conjunto sem comunicar seus ganhos.
 - **Caso não:** confirme que ambas as partes irão explorar seu ativo patentário por meio do licenciamento e/ou transferência de tecnologia. Após a confirmação, desconsidere a inclusão de cláusula sobre a exploração comercial do invento.
- Item 3: a capacidade para concessão de licenças
 - **PONTO COM ALTERNATIVAS:** questione, ao tomador de decisões responsável pela cooperação, se as partes estão abertas à possibilidade de concessão unilateral de licenças.
 - **Caso sim:** informe que é necessário tornar expressa essa vontade das partes, pois nem todas as jurisdições preveem a possibilidade de licenciamento unilateral. Questione, também, se as partes desejam incluir compensação à parte que não concedeu a licença ou se os ganhos provenientes de licenças unilaterais são comunicáveis. Inclua a

cláusula levando em consideração as ponderações oferecidas pelas partes.

- **Caso não:** informe que é necessário tornar expressa essa vontade das partes, pois nem todas as jurisdições exigem a anuência de todos os coproprietários para que uma licença seja concedida. Inclua a cláusula enfatizando a impossibilidade de concessão unilateral de licenças.
- Item 4: a divisão de *royalties* provenientes do licenciamento da patente
 - **PONTO COM ALTERNATIVAS:** pergunte, ao gerente responsável pela cooperação, se as partes pretendem compartilhar em iguais proporções os proventos do licenciamento.
 - **Caso sim:** explicita, em cláusula contratual, que a divisão de *royalties* deverá ser proporcional a todos os coproprietários.
 - **Caso não:** pergunte qual a proporção que as partes desejam estabelecer para operar a distribuição de *royalties*. Inclua cláusula contratual que explicita a divisão de proventos na proporção pactuada.
 - Inclua, na cláusula que trata sobre divisão de *royalties*, provisões sobre a forma e o local de pagamento, as datas para efetuação das transferências e possíveis multas por descumprimento.
- Item 5: a capacidade para demandar unilateralmente em juízo contra terceiro
 - Inclua cláusula que conceda, a cada coproprietário, a capacidade de acionar a justiça contra terceiro que tenha, potencialmente, violado o título patentário compartilhado.
 - Estipule, na cláusula supramencionada, que o condômino que pretende acionar o Judiciário deverá notificar os demais cotitulares. Caso os demais condôminos decidam se juntar à ação judicial, ambas as partes compartilharão as despesas e possíveis indenizações resultantes. Caso a parte notificada não tenha interesse na ação, ela pode restar inerte e renunciar às despesas e potenciais ganhos.
 - Em jurisdições que exigirem o ingresso de todos os cotitulares como requisito indispensável à procedência da ação (*e.g.*: EUA), as partes acordam que compactuarão com o litisconsórcio. Todavia, a parte notificada tem a faculdade

de compartilhar das despesas e possíveis ganhos ou renunciar às despesas e possíveis indenizações resultantes da ação – situação em que a parte notificante assumirá todos os custos e terá direito à indenização integral.