

PROJETO DE LEI 7282/2002 – INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

A ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, após analisar o tema no âmbito do Grupo de Trabalho que para tanto foi criado, conclui e recomenda o quanto segue:

O projeto em análise é conhecido como o da “Lei da Inovação” e visa a eliminar vários obstáculos, hoje existentes, para promover criações tecnológicas e seu uso, no mercado produtivo.

A ABPI limitou-se, por enquanto, a estudar os aspectos da Lei que dizem respeito à Propriedade Industrial, reservando-se para complementar estas sugestões assim que conduzir o estudo completo do Projeto de Lei.

A questão do aproveitamento das criações, sobretudo das invenções dos pesquisadores vinculados a entidades públicas, no Brasil, é de difícil equacionamento, mormente no que se refere a patentes, onde tal documento constitui título de propriedade da invenção.

A patente, como já dito acima, reconhece a propriedade sobre a invenção e, conforme previsto em lei, confere a seu titular uma propriedade sobre coisa móvel, já que a patente é considerada como tal.

Dois aspectos intrínsecos à realidade brasileira afetam as negociações envolvendo patentes de entidades públicas:

1. o longo prazo para o INPI conceder patentes – que gera alto grau de incerteza sobre o aspecto da propriedade da invenção (dado que, se for indeferido o pedido, não há que se falar em propriedade); e
2. Os requisitos legais para alienação de patentes, como bem público, quer sob licença, quer sob cessão dos direitos sobre ela existentes.

O primeiro ponto acima remete à discussão da necessidade de um INPI estruturado e operacionalmente qualificado para desempenhar suas funções. É claro que, a persistir a saída de técnicos do órgão, sem a necessária reposição de quadros, isto tornará a Lei de Inovação natimorta – um documento legal cuja finalidade, desvirtuada portanto, será causa de enormes frustrações da comunidade pesquisadora.



Um pedido de patente, como se sabe, constitui mera expectativa de direito. Uma patente é propriedade, mesmo que sobre “coisa móvel”. A separar a “expectativa de direito” do “direito de propriedade” está o exame do pedido de patente por parte do INPI e o respectivo deferimento e concessão da patente.

O exame competente do pedido de patente é que definirá se a invenção apresentada no pedido é nova, contém atividade inventiva e se ela se aplica industrialmente.

O ponto número 2 é representado pela inadequação da Lei 8666 para tratar do tema da utilização de patentes.

Como é cediço, a Lei 8666 regulamenta, basicamente, a aquisição, pelo Estado, de serviços e bens disponibilizados pela iniciativa privada, e, sobretudo, aqueles serviços prestados por grandes empreiteiras de obras públicas.

Não há, na Lei 8666, qualquer menção direta à utilização de patentes de órgãos públicos, embora haja disposições sobre a alienação de bens móveis, nos quais se incluem as patentes.

As dificuldades explicitadas no ponto número 1 (INPI deficiente – atrasos na concessão de patentes) e no ponto número 2 (enquadramento nada prático, quanto à alienação de patentes, via Lei 8666), como se pode deduzir, geram uma sinergia contrária ao propósito do projeto de Lei da Inovação, de facilitar o licenciamento de patentes, tornando inviável a pretendida introdução de benefícios da Inovação no mercado.

É por isso que causa inquietação ver algumas insistências em se fazer com que a Lei da Inovação seja subordinada à Lei 8666. O que se quer é exatamente que seja rompido esse paradigma, e a patente, bem como sua exploração, possam circular e se realizar de maneira mais fluida.

A revista “Science”, de 8.11.2002, publicou interessante artigo denominado “New rules for German Professors” (Kilger e Bartenbach - Science vol. 298 pp.1174 e 1175). Neste artigo, a disposição legal alemã sobre inventos de empregados é explicada, bem como a mudança havida no que toca aos professores — é que até de fevereiro de 2002 os professores universitários alemães eram considerados titulares de suas invenções, graças a um dispositivo constitucional (art. 5º). Por incrível que possa parecer, os inventores não se arriscavam em gastar dinheiro com a obtenção de patentes e, assim, as estatísticas demonstravam que 90 % dos pedidos de patentes depositados eram da iniciativa privada ou mesmo de institutos governamentais de pesquisa (não incluindo nenhuma universidade). Não mais se espera que isso ocorra. O ministério alemão da Educação e da Ciência argumentou que tal disposição privava o país de um ativo valioso e inibia a ciência e a transferência de tecnologia.

O mesmo artigo da “Science” dá notícia de que, na Itália, a partir de outubro de 2002, os pesquisadores universitários italianos serão os proprietários exclusivos de suas invenções, embora as universidades sejam destinatárias de 50 % dos lucros obtidos com a exploração das patentes.

Na França, segundo o artigo, uma lei de 1999 sobre inovação permite aos servidores públicos fundar companhias para explorar o resultado de suas pesquisas, cuja propriedade, ou direitos de exploração, pertençam a seus patrões públicos.

Concluem então os autores que a Europa segue os Estados Unidos na busca de receita pelo licenciamento de suas invenções.

Os Estados Unidos, conforme citado no artigo, alteraram suas leis, que não permitiam licença exclusiva sobre inventos gerados com fundos públicos e hoje em dia universidades, como as da Califórnia e Colúmbia, contabilizam US\$400 milhões do total de US\$1,26 bilhões de dólares obtidos pela transferência de tecnologia de universidades.

Por outro lado, o mito, ou a lenda, de que uma patente no Brasil torna seu detentor um milionário precisa ser desmontado – como em qualquer outro lugar do mundo, a venda ou licenciamento de uma patente é uma empreitada difícil, que requer eventualmente muita persistência, independentemente dos seus méritos. A implementação de novas tecnologias pode constituir fator de risco considerável, sobretudo quando a patente não é logo concedida.

Assim, parece à ABPI que a “Lei de Inovação” proposta ao Congresso brasileiro ainda carece de reparos e/ou questionamentos, em pontos específicos:

Art. 2º - II, a inclusão da palavra “criação” como definidora de tantas coisas que já têm contorno legal causa estranheza e parece destinada a dar guarida à porção que inclui “todo desenvolvimento tecnológico”. Essa expressão inclui o “know-how”, que, como sabemos, pode ser desenvolvido livremente por qualquer pessoa, ou já estar disponível no estado da técnica. Parece-nos temerário dar condição de proteção ao “know-how” nessas condições, já que abre uma porta para apropriação de conhecimentos não apropriáveis, mas sim protegidos no seu conjunto pelo sigilo que lhes é dedicado por seus detentores.

Art. 2º , IV - não há mais distinção, após a Ementa Constitucional para tanto aprovada, entre empresas de capital nacional e de capital estrangeiro. A redação parece dar orientação distinta quando requer “sede e administração no país”.

Art. 2º , V – a definição de inovação incorre nos mesmos riscos da “criação”. A abrangência de “know-how”, ou ainda a falta de originalidade que pode ser incorporada, porém alegada como coisa “nova” poderá suscitar fraudes – isso sem considerar que direitos usurpados de terceiros poderão estar incluídos nessas categorias.

Art. 3º - o **caput** faculta às instituições de pesquisas tecnológicas “celebrar contratos para outorga de direito de uso ou exploração de criação protegida”. Nada fala da possibilidade de celebração de tais contratos, por parte das agências de fomento, caso estas se tornem proprietárias das criações desenvolvidas -- o que poderia ocorrer já que a lei não impede que uma ICT tenha estes tipos de contrato com tais agências. Seria mesmo interessante facultar explicitamente a estas últimas as mesmas facilidades previstas para as ICTs. No mais, a redação é adequada quando não menciona a transferência de propriedade da criação - é que há um risco grande de empresas de base tecnológica falirem em 5 anos, e a criação deixar de ser explorada, caso houvesse transferência de titularidade. Quanto ao modo, o ideal seria que não houvesse necessidade de procedimento de licitação “na forma da lei” e que os titulares de direitos pudessem, conforme texto que poderia ser previsto nesta lei, negociar como fazem os particulares, fugindo às obrigações da Lei 8666, de formidável poder burocrático procrastinatório e inviabilizador de projetos de uso de tais criações. Entretanto, se o legislador achar de todo necessário, o processo de competição deveria ser o mais simples, com as ICTs estipulando um “royalty” e publicando um aviso de oportunidade em jornal de grande circulação, dando notícia da disponibilização de uso de criação mediante tal “royalty”, estipulado para uso com exclusividade ou não. Não cabe aplicar aqui a avaliação prévia de

que trata a Lei 8666, sob pena de jamais se encontrar avaliação satisfatória e de fazer as ICTs incorrerem em desnecessários gastos.

Art. 3º, § 3º - não há ainda disposição “regulamentar”, o que sugere grande incerteza quanto à amplitude desse parágrafo. De novo, a intenção de não dar licenciamento exclusivo contraria o interesse que alguém possa ter em utilizar uma vantagem competitiva, sobretudo na área de fármacos, onde a criação a ser negociada pode ser apenas o início de uma atividade que requererá muitos investimentos e nessas condições não encontrará candidatos à exploração. Ademais, o uso da palavra “diretamente” não está claro, aparentando não haver necessidade de licitação em casos de não exclusividade. Para sanar este problema, sugere-se a seguinte alternativa de redação:

“É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou exploração de criação protegida. Na hipótese de o contrato ser exclusivo, proceder-se-á somente mediante processo de licitação na forma da lei”.

Art. 7º § 2º - A limitação de 5% para as despesas administrativas e operacionais é uma meta atingível e não vem a ser preocupante. É claro que, para cada caso previsto no art. 8º, poderão ocorrer grandes e infundáveis discussões para se entrar em trabalhos conjuntos.

Art. 8º § 1º - Ao tentar fixar o percentual que cabe a cada parceiro, da titularidade da propriedade intelectual decorrente da criação em parceria, o critério da proporção do valor agregado por cada parte pode causar muita discussão. Os métodos de avaliação devem estar dispostos em regulamento. O montante agregado até o início dos trabalhos pode não representar o montante que cada parte estará colocando na parceria e portanto tal parágrafo deveria constar como recomendação de avaliação do regulamento, mas não da lei.

Art. 8º § 2º - este parágrafo remete o tratamento da propriedade intelectual resultante aos § 2º e 3º do art 3º. Perde-se uma grande oportunidade de estimular a EBT com a negação de licença exclusiva para que ela explore o resultado de pesquisa em que esteve envolvida. Haveria mérito para que a disposição deste parágrafo refletisse o inverso – que as EBTs envolvidas em tais pesquisas tivessem, sim, a exclusividade no uso, pois o resultado é sempre incerto.

Art. 10 – Sugere-se um texto de parágrafo adicional, sobretudo para proteção de casos que envolvam a participação da empresa privada, nos seguintes termos:

“Sempre que a criação tenha sido desenvolvida em parceria, conforme previsto no art. 8º, a divulgação ou publicação de dados, informações ou quaisquer aspectos da criação somente poderá ser feita mediante aprovação expressa de todos os parceiros envolvidos no projeto”.

Rio de Janeiro, 5 de junho de 2003.

José Antonio B.L. Faria Correa
Presidente

Lélio Denicoli Schmidt
Diretor-Relator

Ricardo de Andrade Bérnago da Silva
Coordenador do Grupo de Trabalho