

Biotecnologia_privado_sugestões INT – lei de inovação
ABPI – lei de inovação

São Paulo, 26 de setembro de 2003

Ao

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Secretaria de Política de Informática e Tecnologia

At. Exmo. Sr. Secretário Prof. Francelino Lamy de Miranda Grando (dleinovacao@mct.gov.br)

Ref.: PROJETO DE LEI nº 7282/02, que dispõe sobre medidas de incentivo à pesquisa científica e tecnológica e à inovação (versão recebida em 16/09/03 em Brasília)

Prezados Senhores:

A **ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, sentindo-se honrada em participar do debate acerca das propostas de reformulação para o Projeto da Lei de Inovação Tecnológica, vem pela presente submeter à análise de V.Sa. as considerações consubstanciadas na presente missiva.

O texto atual do Projeto de Lei mostra avanços com relação aos anteriores. É positivo, por exemplo, o rompimento do paradigma de licitação, apoiado pela ABPI. Entretanto, recomendam-se ainda diversos aperfeiçoamentos e maior compatibilização face à Lei nº 9279/96 (LPI).

Cumprе destacar que a densidade do tema e a contingência do tempo impediram nossa entidade de exaurir o estudo que desejaria fazer. Face ao exame complementar que o Projeto de Lei ainda demanda, a matéria continua sendo apreciada no âmbito de nossas Comissões de Estudo e Grupos de Trabalho.

Desta forma, de modo a ofertar sua contribuição no prazo para tanto disponibilizado, nossa entidade encaminha as presentes observações preliminares e provisórias, sem prejuízo do posterior envio de novos comentários, na medida em que o avanço dos estudos ora em curso o permitir.

01- ABRANGÊNCIA

Embora seja possível apontar que, nas ICTs, a inovação apresente características próprias¹, que a diferenciam da P&D no setor privado, nota-se que o PL aborda muito pouco os aspectos do apoio à inovação nas empresas.

É recomendável desenvolver mais tais aspectos, se não nesta etapa imediata, pelo menos estipulando no final do PL uma norma estabelecendo trabalhos futuros, prevendo p. ex. a necessidade do Poder Executivo encaminhar ao Congresso projeto de lei visando promover medidas de incentivo à inovação tecnológica nas empresas em geral e nas pequenas e médias empresas em especial.

O objetivo final é a consecução de um conjunto de normas de estímulo à inovação como um todo, que represente progresso para a inventividade em todos os setores. Neste plano, recomenda-se que os **incentivos fiscais** sejam objeto de especial atenção, uma vez que o funcionamento do sistema de inovação não deve ser dificultado (em algumas situações, os obstáculos são grandes) por um tratamento tributário excessivamente oneroso, seja para os criadores (pessoas físicas), seja para as entidades e empresas inovadoras.

02 – OBTENÇÃO DE PROTEÇÃO NO EXTERIOR

a) SUGESTÃO:

O projeto de lei não considera, em nenhum momento, a importância de se obter proteção legal para as criações nacionais e as marcas que as protejam, também no exterior. Isto deve ser acrescentado ao texto.

b) JUSTIFICAÇÃO:

A proteção no exterior é imprescindível para que qualquer esforço exportador não seja prejudicado pela concorrência de empresas estrangeiras que pretendam copiar, de forma parasitária, as criações que são objeto do projeto de lei.

Por tal motivo, sugere-se, fortemente, que tal questão seja considerada no projeto e que as ICTs e seus parceiros sejam estimulados a obter proteção para as criações decorrentes de sua atividade nos principais mercados em que as mesmas tenham relevância econômica.

03 - DEFINIÇÃO DE “CRIADOR” **ART. 2º, II**

¹ Podem ser apontados, entre outros fatores, o investimento de recursos públicos, a principiologia de liberdade da ciência e do conhecimento existente nas instituições de ensino, com usos e costumes próprios ao setor; a participação de estudantes –não contratados como servidores - nas pesquisas, etc.

a) SUGESTÃO:

Manter a redação anterior, constante do texto atual do PL 7.282/01: “para os efeitos desta lei, considera-se: III – criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de criação”.

b) JUSTIFICAÇÃO:

A definição estabelecida no novo texto do PL (“criador: indivíduo que tenha participação na criação”) ficou muito ampla e imprecisa. O conceito de “criador” requer a existência de trabalho intelectual, autoria. Segundo o novo texto, os pesquisadores que simplesmente colaborarem com uma inovação através de trabalhos não propriamente inovadores, mas apenas complementares ou acessórios (como, p.ex., a execução de uma maquete sob as instruções do inventor), também seriam considerados “criadores”, o que não se coaduna com o conceito jurídico de “inventor/criador”, perdendo-se o foco do objetivo de estimular justamente o espírito inovador.

04 – FLEXIBILIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
(Art. 3º; art. 6º, § 2º; art. 17, § 4º)

a) SUGESTÃO:

O detalhamento das cláusulas contratuais, no grau em que foi instituído no novo texto do PL, tem natureza regulamentar e não legal. Recomenda-se, quanto aos artigos 3º; 6º, § 2º e 17, § 4º, remeter tal elenco de cláusulas à regulamentação posterior ou, pelo menos, indicar que o mesmo tem caráter exemplificativo, não exaustivo. Em particular, recomenda-se a exclusão do § 4 do Art 3º.

b) JUSTIFICAÇÃO:

Cada relação de parceria visando a inovação apresenta características próprias. Nem todas as cláusulas apontadas são obrigatórias. A remissão a regulamento possibilita maior flexibilidade e agilidade de atualização e aperfeiçoamento.

Quanto ao § 4 do Art. 3º, pretende-se a sua exclusão por já estar prevista no Art. 25 a autorização para que a União fomenta ou participe da constituição de empresa de propósito específico para obtenção de produto ou processo destinado a atender “relevante interesse coletivo”. A manutenção do texto de tal parágrafo, que prevê licenciamento não-exclusivo para invenção qualificada como de “relevante interesse coletivo”, pode comprometer a fabricação e, conseqüentemente, a função social da propriedade preconizada também no texto da lei.

A título de exemplo, imagine-se um pedido de patente para um princípio ativo contra a Doença de Chagas ou a esquistossomose. Se houver licenciamento não-exclusivo, há dúvida se haverá pelo menos um ou dois laboratórios farmacêuticos interessados na licença para desenvolver o medicamento correspondente, pois teriam que arcar com todas as despesas de exames clínicos, toxicológicos, etc., cujo custo é sabidamente alto e possuem tempo de maturação de 6 a 8 anos. Parece pouco provável que o empresariado venha a assumir tais riscos, sabendo que outro concorrente poderá a qualquer hora obter licença para produzir o mesmo medicamento, sem ter incorrido nos aludidos gastos.

Neste cenário, o licenciamento exclusivo seria mais interessante, sempre sujeito a eventual desapropriação “a posteriori”, caso durante o licenciamento não seja atendido o “relevante interesse público”.

05- TITULARIDADE

Arts. 8º, § 1º e § 2º; art. 25, § 2º.

a) SUGESTÃO:

Art. 8º, § 1º - eliminação do parágrafo, inclusive da remissão aos incisos I e II do mesmo artigo.

§2º - (transformação em § 1º):

“As partes deverão prever no contrato a propriedade intelectual e a participação nos resultados do uso das criações resultantes da parceria, assegurada à EBT ou à instituição privada signatária o direito ao licenciamento, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 3º”.

Art. 25, § 2º:

“As partes deverão prever no contrato a propriedade intelectual e a participação nos resultados do uso das criações resultantes do projeto, assegurada a cada uma a justa proporção em função da respectiva participação”.

b) JUSTIFICAÇÃO:

Houve significativos avanços no novo texto, com a maior liberdade contratual e eliminação do regime de co-propriedade obrigatória, que já foi substituída por outras soluções, há muito tempo, pelos países que a adotavam.

Pactuar a titularidade por via contratual está em melhor consonância com o objetivo do Projeto de Lei de viabilizar retorno econômico e geração de nova P&D (para os pesquisadores, também seria contraproducente trabalhar em estado de dúvida com relação aos direitos sobre os resultados das pesquisas).

Certamente, o âmbito apropriado para a definição dos direitos de cada parte (propriedade, participação pecuniária), nas diversas relações de cooperação, é o do próprio contrato que estabelece tal relação.

Embora o novo texto reflita importante melhoria, o tratamento diferenciado proposto nos parágrafos 1º e 2º (com as respectivas remissões aos incisos I/II e III/IV do art. 8º) está em desacordo com a liberdade das partes prevista nos arts. 88, 89 e 91 da Lei nº 9279/96 (LPI). Convém manter a liberdade para as partes escolherem a solução que melhor lhes aprouver sobre as invenções, de forma a viabilizar que a propriedade seja atribuída preferencialmente à parte contratante que, em cada caso, disponha de melhores condições e de maior agilidade para promover o uso econômico do invento, seja mediante fabricação própria ou licenciamento a terceiros.

Em particular, o parágrafo 1º do Art. 8º é de difícil, senão impossível aplicação, diante da dificuldade em calcular-se o “valor agregado do conhecimento já existente”. Quanto valerá a participação de um Ph D em relação a um Mestre? Impossível calcular, cabendo destacar que a existência de tal passagem no texto, após a expressão “pactuados em contrato”, abrirá espaço para questionamento judicial de qualquer acordo de tal tipo.

Assim, mesmo quanto à situação prevista no § 2º, a atribuição de propriedade não deve ser engessada, mas, sim flexível. Recomenda-se manter a liberdade contratual das partes, diante da existência de inúmeros mecanismos de partilha dos direitos sobre as invenções, como propriedade de uma das partes acompanhada de licenciamento para a outra, exclusivo ou não, remunerado ou gratuito, previsão de um prazo para manifestação de interesse na aquisição, “shop right”, etc.

Convém ainda esclarecer que, quando houver a participação de empresa privada em proporção maior do que a entidade pública, ou quando isto for reconhecido em contrato, a propriedade intelectual resultante será considerada como um bem privado e será gerida pela entidade privada, não se aplicando o procedimento de “escolha pública” previsto nesta lei.

06 – PARTICIPAÇÃO DO INVENTOR NOS RESULTADOS

Arts. 7º, § 3º e 11:

a) Sugestão:

Inclusão de um dispositivo, prevendo por exemplo o quanto segue:

“Artigo ...º - Para o cálculo do valor da participação nos resultados do uso da invenção, recomenda-se sejam especialmente levados em consideração, entre outros fatores, e segundo as circunstâncias do caso:

- I. os benefícios resultantes da criação para as partes;*
- II. o valor econômico da invenção;*
- III. a exploração com algum sucesso da invenção, no país ou no estrangeiro;*
- IV. a relevância que a relação de colaboração possa ter tido no desenvolvimento da invenção;*
- V. a contribuição da entidade para a realização, desenvolvimento e exploração da invenção, pelo fornecimento de sugestões, experiências, instruções de serviço, instalações, oportunidades, atividades técnicas, administrativas e comerciais e qualquer outra forma de assistência;*
- VI. o esforço e a habilidade que o inventor tenha dedicado à realização da criação;*
- VII. o esforço e a habilidade que qualquer terceiro tenha dedicado para desenvolver a criação juntamente com o inventor e as recomendações e assistência de outro tipo com que qualquer membro da entidade que não seja co-autor da criação tenha contribuído;*
- VIII. a natureza dos deveres do inventor, sua remuneração e as demais vantagens que lhe cabem ou que já tenha percebido em razão de seu trabalho ou como auxílio com relação à criação”.*

b) JUSTIFICAÇÃO

Tendo em vista que o Projeto de Lei contém normas a respeito da participação nos resultados das parcerias, é aconselhável que sejam oferecidos parâmetros de cálculo, ainda que numa etapa futura.

Os parâmetros seriam oferecidos com valor de recomendação, não em caráter obrigatório, podendo ser formulados de vários modos, como p. ex., cumulativa ou alternativamente:

- a) mediante diretrizes, constantes de um instrumento próprio;
- b) mediante um dispositivo (um artigo a ser inserido no PL), contendo critérios a serem levados em consideração para o cálculo (exemplo de dispositivo acima).

Cabe ainda compatibilizar o art. 11 do PL 7.282/02 com o Decreto nº 2.553, de 16.04.1998.

07 – CÂMARA DE CONCILIAÇÃO

a) SUGESTÃO:

Propõe-se, pelo menos para uma futura etapa, a criação de uma “Câmara de Conciliação Especializada”, com a finalidade de prover auxílio conciliatório específico às partes na obtenção de acordos envolvendo a participação pecuniária nos resultados da parceria de inovação.

Câmaras semelhantes funcionam há décadas em muitos países. A conciliação poderia ser solicitada por qualquer uma das partes envolvidas e seria prestada de modo gratuito ou mediante pagamento de taxa simbólica.

Recomenda-se incluir um artigo a este respeito, com remissão a posterior regulamentação.

8 – LIVRE USO (art. 9º)

a) Sugestão:

"Art. 9º - Na hipótese de a ICT decidir, no prazo a ser fixado em regulamento, pela não proteção de criação por ela desenvolvida, não resultante de parceria, é **facultado** ao criador requerer em seu próprio nome a proteção cabível, **assegurada à ICT a sua livre e gratuita utilização, caso venha a ter interesse no seu uso a qualquer momento posterior, hipótese em que caberá à ICT reembolsar ao criador pelo menos a metade do valor das despesas incorridas com a obtenção da proteção cabível, se este solicitar o reembolso.**

Parágrafo Único. Ouvido o núcleo de inovação tecnológica de que trata o art. 15, a decisão de não proteger criação desenvolvida no âmbito da ICT é de competência da autoridade máxima da instituição, devendo ser devidamente justificada."

b) Justificativa:

- 1) Se for estabelecida a obrigação de deixar a criação cair em domínio público, perder-se-á a oportunidade de desenvolvimento de uma spin-off pelo criador, uma EBT bem sucedida, criando empregos e mesmo conseguindo royalties mediante licenciamento a empresas estrangeiras;
- 2) Ao mesmo tempo,___ impede-se que, caso a ICT posteriormente venha a interessar-se no uso da **criação por ela desenvolvida**, acabe tendo que pagar royalties ao seu próprio pesquisador (que já é ou já foi remunerado por ela) ou responder a processo por violação de patente, movido pelo mesmo.
- 3) Ambas as razões supra expostas procuram atender às finalidades do Projeto de Lei em pauta.

09 - SIGILO

Art 10º, parágrafo único.

a) SUGESTÃO:

A obrigação de sigilo deve ser cumprida pelo criador, servidor, empregado ou prestador de serviços não apenas após a existência concreta da criação (o Projeto de Lei menciona somente as "criações de cujo desenvolvimento *tenha participado*"), mas também durante a fase de pesquisa, que conduzirá a possíveis criações.

10 – ADMINISTRAÇÃO

Art. 14, VII

a) SUGESTÃO: (NOVA REDAÇÃO)

“VII – acompanhar o processamento dos pedidos e opinar quanto ao prosseguimento e à continuidade de manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição”.

b) JUSTIFICATIVA:

A alteração visa a incluir a possibilidade de desistência do pedido, ou da patente, mediante a cessação de pagamentos de anuidades ou cumprimento de exigências. É

que a tecnologia pode ser superada por outra ao longo do tempo e se tornar desinteressante ou inviável, não justificando maior esforço e dispêndio.

11 - DESCONTO NAS TAXAS PARA AS ICTs

a) SUGESTÃO:

Previsão de descontos sobre as taxas do INPI (p.ex., sobre as anuidades de patentes) para as universidades.

12 - PRINCIPIO DA ULTRA-ATIVIDADE DO CONTRATO

Art 24, § 5º

O prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 24, § 5º, (antigo art. 25, § 5º no texto original do PL 7.282/02) é excessivo, porque:

- a) está em desacordo com o prazo de 1 (um) ano estabelecido no § 2º do art. 88 da Lei nº 9279/96 (LPI);
- b) considera-se indispensável, independentemente do prazo, prever a possibilidade de prova em contrário.

13 - SISTEMATIZAÇÃO GERAL DO PROJETO DE LEI

Sugere-se melhor sistematização dos dispositivos (exemplo: agrupar os que se referem às formas de remuneração pecuniária, seja participação de entidades nos resultados, seja prêmio aos pesquisadores pessoas físicas, para maior clareza quanto ao planejamento jurídico e financeiro das relações envolvidas).

São Paulo, 26 de setembro de 2003.

José Antonio B.L. Faria Correa
Presidente

Lélio Denicoli Schmidt
Diretor-Relator

