

A Propriedade Intelectual e as ICTs

Jorge de P. C. Avila

São José dos Campos, 06 de julho
de 2006

1.Contexto: a economia do conhecimento

Comportamentos típicos

- “Global outsourcing”
 - Obter insumos de maior valor onde quer que estes se encontrem
 - Modelos abertos de inovação
- Fusões, aquisições e outras formas de composição de parcerias tecnológicas, industriais e comerciais

Inovação Aberta

- Out-sourcing de conhecimento
- Cooperação entre diferentes atores nas atividades de P&D
- Estabelece-se através de contratos de diferentes graus de abrangência e perenidade entre firmas e outros atores

2. A Propriedade Intelectual

Direitos de propriedade

- Sobre qualquer ativo podem-se delinear múltiplos direitos de propriedade, transacionáveis separadamente
- Delineamento dos direitos: problema sempre em aberto – há sempre a possibilidade de surgirem situações não previstas nem na Lei nem nos contratos
- Custos de transação associados aos direitos de propriedade: custos de delinear os direitos e de fazê-los valer

Sistema de Propriedade Intelectual

- Constituição de propriedade sobre criações da mente humana
- Delineamento básico dos direitos associados a esse tipo de propriedade

Objetivo social

- Criar um ambiente onde seja possível combinar ativos de conhecimento de modo eficiente
 - Criar incentivo para a geração de conhecimento e para a inovação
 - Ampliar o estoque social de conhecimento disponível para novas aplicações
 - Estabelecer um mercado de propriedade intelectual tão eficiente quanto possível

Propriedade Intelectual (sentido lato)

- Codificação do conhecimento de modo suficiente para que se possam estabelecer contratos (que envolvam conhecimento)
 - Ferramenta básica para qualquer estratégia de cooperação tecnológica
 - Fundamental em qualquer estratégia aberta de inovação
 - Fundamental para criar identidade na economia global
 - Fundamental para apropriar o valor da inovação

Propriedade Intelectual (sentido legal)

- Patentes, desenhos industriais, direitos de autor e outras formas de propriedade sobre a inovação e a criação intelectual
- Marcas e outros signos distintivos da qualidade, do nível tecnológico, da procedência e do posicionamento comercial (e social) de produtos e produtores

Institucionalização

- Melhor ordenamento e maior harmonização dos direitos de propriedade e das regras dos mercados
- Tornar mais fácil transacionar propriedade intelectual na economia globalizada
- Aumento da previsibilidade e redução geral de custos de transação envolvendo PI

3. A Propriedade Intelectual das ICTs

Um (falso) dilema fundamental

- Proteger ou publicar ?
 - Porque proteger?
 - Quando publicar?

Porque proteger?

- Para viabilizar a cooperação
 - negocial e juridicamente
- Para organizar a cooperação
 - Técnica e comercialmente
- Para acessar o conhecimento detido por terceiros, combiná-lo com novos conhecimentos e fazer contratos com empresas
- Para viabilizar acordos e reduzir custos judiciais

Quando publicar?

- Em qualquer momento posterior à obtenção da prioridade brasileira
 - Nem todos os países reconhecem períodos de graça
 - Momentos-chaves:
 - a primeira prioridade brasileira
 - as prioridades brasileiras relacionadas
 - o pedido internacional

O verdadeiro problema: a montagem e gestão dos portfólios

- O que proteger?
 - Qual é o impacto da não proteção?
- Onde proteger?
- Quem paga?
- Como licenciar?
- Para quem licenciar?
- Qual é a importância do portfólio?

O que proteger?

- Patentes de invento ou MU: todo e qualquer conhecimento que represente avanço da técnica, em todos os campos tecnológicos
 - Que possa ser incorporado direta ou indiretamente em produtos ou serviços
 - Cabe ao INPI impor limites
 - Às ICTs cabe demandar a mais ampla proteção vislumbrável
- Desenhos Industriais e marcas: para aumentar o valor das patentes e retê-lo parcialmente após a expiração

Qual é o impacto da não proteção?

- Falta generalizada de interesse no desenvolvimento de produtos que utilizem a tecnologia em questão
 - Exemplo: fármaco publicado e não patenteado corre um risco maior de jamais ser submetido às demais fases de desenvolvimento
- O detentor da patente a pode gerir como melhor lhe aprouver – inclusive licenciá-la de modo aberto, se isto for de interesse efetivo

Onde proteger?

- Idealmente: em todos os mercados onde haja potencial interesse pelos produtos ou processos em questão
- Minimamente: num conjunto de mercados que represente demanda suficiente para motivar investimentos no desenvolvimento dos produtos ou processos em questão

Quem paga?

- Qualquer um !
 - Deixar de proteger é socialmente irresponsável
- Incluir no custo dos projetos as despesas iniciais de proteção no Brasil e no exterior
- Anuidades e decênios?
 - Projeto especial com agentes financiadores?
 - Receitas da fundação de apoio?
 - Nova rubrica orçamentária na ICT?
 - Participação dos pesquisadores interessados?
- Há necessidade de uma política clara para o abandono de patentes

Licenciar: como e para quem?

- É preciso desenvolver estratégia de licenciamento que seja compatível com a Lei da Inovação
 - Há várias estratégias possíveis
 - Há limitações importantes
 - Participação nos *royalties* e direito de licenciar são atributos distintos e separáveis

Gestão do portfólio

- Quem detém o direito/poder de licenciar?
 - Quando 100% do financiamento foi público?
 - Quando uma parte minoritária do financiamento foi pública?
 - Quando a maior parte do financiamento foi pública?
- O processo de negociar licenças precisa ser flexível, ágil e confiável
- A decisão de licenciar precisa ser juridicamente estável

A importância do portfólio

- A política de proteção e a estratégia de licenciamento tornam a celebração de parcerias mais ou menos atrativa
 - Parcerias com outras ICTs, no Brasil ou no exterior
 - Parcerias com empresas brasileiras ou estrangeiras
- O portfólio confere acesso ao conhecimento de terceiros e abre portas para a cooperação

Conclusões e questões finais

- O objetivo de gestão dos portfólios não deve se limitar ao licenciamento para fins industriais: atenção à cooperação para o desenvolvimento pré-competitivo
- A prática e a Lei: separar as discussões
 - É necessário aperfeiçoar a Lei da Inovação?
 - Que mudanças devem ser introduzidas?
 - É necessário operar da melhor forma possível sob o atual marco legal
 - Quais são as alternativas hoje existentes?

O Debate em torno da Propriedade Intelectual

Jorge de P. C. Avila

São José dos Campos, 06 de julho
de 2006

1. O debate internacional

A Agenda para o Desenvolvimento

- O mandato da OMPI
- O processo de estabelecimento de novas regras
- A transferência de tecnologia na normativa internacional
- A assistência técnica em PI

Patenteabilidade

- Os critérios básicos
 - Novidade
 - Altura inventiva
 - Aplicação industrial ou utilidade
- A suficiência descritiva
- As exigências suplementares
 - Origem do material genético e dos conhecimentos tradicionais associados

A natureza dos direitos sobre as patentes

- A extensão das patentes
- A duração das patentes
- Os limites do poder de monopólio

As obrigações associadas às patentes

- A questão do uso da patente
 - O que está protegido deve vir a ser usado ou basta ser utilizável?
 - O que é atender adequadamente aos mercados?
- A questão da fabricação nacional
 - É lícito ou não exigir a fabricação nacional?
- Os direitos da sociedade sobre as patentes

Os direitos de autor e os direitos conexos

- A duração dos direitos de autor sobre criações artísticas
- O direito de autor em aplicações industriais (ex. software): é a mesma coisa que nas criações artísticas?
- O tratado de broadcasting: qual é a natureza adequada dos direitos dos difusores?

Propriedade Intelectual e Protecionismo

- PI como barreira de entrada
 - A baixa qualidade das patentes
 - O alto custo de litigar

2. O debate nacional

Os tratados em exame

- Protocolo de Madrid
- Tratado de Budapeste

As posições em torno do SPLT

- Negociar critérios de patenteabilidade e suficiência descritiva
- Negociar pontos de interesse dos países em desenvolvimento junto com os critérios
- Não negociar nada agora

A exaustão

- Exaustão nacional ou internacional?
- Quais as conseqüências de cada uma dessas escolhas?

A patenteabilidade do software

- O que significa “não são patenteáveis os programas de computador em si mesmos”?
 - Patenteável apenas quando associado a dispositivo eletro-mecânico?
 - Patenteável em suas funcionalidades respeitados os critérios de patenteabilidade, mas não o código em si?
 - Não patenteável de modo algum?

A patenteabilidade do todo e das partes de seres vivos

- É adequado limitar a patenteabilidade ao micro-OGMs?
- O que interessa ao desenvolvimento da biotecnologia no Brasil?
- Quais são os outros interesses envolvidos?

Coerência, previsibilidade e segurança jurídica

- O fortalecimento do INPI
- A questão ANVISA X INPI
- A gestão integrada do sistema de PI
- A PI no Judiciário brasileiro

O fortalecimento do INPI

- Autonomia administrativa;
- Aumento da capacitação: a Academia do INPI;
- Crescimento vertical: aumento da capacidade de exame;
- Aumento do escopo (crescimento horizontal):
 - Centro difusor de conhecimentos: a Academia da Inovação e da Propriedade Intelectual
 - Integração e coerência em PI: Instituto de propriedade **intelectual**
- Aumento da jurisdição: Associação e regionalização - Instituto **Mercosul/Sul-Americano** de Propriedade Industrial/Intelectual.

A gestão integrada do sistema de PI

- Propriedade industrial
- Conhecimentos tradicionais
- Direitos de autor e conexos
- Cultivares e outras proteções sui-generis

A questão ANVISA X INPI

- O problema da indecidibilidade: qual é a consequência da não anuência sobre pedidos de patente deferidos pelo INPI ?
 - Indefinição: **ninguém** investe – nem o potencial detentor da patente nem os fabricantes de genéricos
 - Aumento do tempo de vigência da patente caso esta venha a ser concedida após dez anos
- Alternativa: A ANVISA como fornecedora de subsídios e impetrante de recursos administrativos e judiciais

A PI no Judiciário brasileiro

- A criação de varas especializadas
- A capacitação dos magistrados em PI
- O relacionamento INPI – Judiciário
- A falta de jurisprudência:
 - Uso, regulação da competição e propriedade intelectual: as licenças compulsórias
 - Interpretações conflitantes INPI – ANVISA