



Maria Thereza Wolff - engenheira química e
sócia dos Escritórios Dannemann,
Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira.

A Pesquisa Científica e as Patentes

Um pesquisador realiza em seus laboratórios uma pesquisa de base que faz parte de seu trabalho na universidade. De repente, esta pesquisa toma um rumo, de modo pretendido ou não, que inegavelmente apresenta uma aplicação industrial. Conseqüentemente este pesquisador acaba de realizar uma invenção, que, se apresentar novidade em relação ao que já foi descrito nas revistas científicas ou nas patentes, se apresentar um determinado nível inventivo e não constar das proibições expressas na lei, é plenamente patenteável.

Quais são os direitos deste pesquisador sobre esta futura patente?

Ou, melhor dizendo:

Quais são os passos que um pesquisador deve percorrer para que sua invenção reverta em retorno financeiro tanto para a universidade em que trabalha quanto para si próprio?

De um modo geral, todos os pesquisadores são inventores em potencial, sem que tenham consciência disto, pois todo o trabalho criativo inerente a uma invenção nasce do trabalho de pesquisa. Toda a pesquisa de base que seria em tese puramente teórica poderá se transformar em pesquisa aplicada desde que o pesquisador siga atalhos laterais que partam da pesquisa de base, quer seja de modo aleatório, quer seja de maneira pretendida. Em resumo, a pesquisa de base é o tronco de uma árvore e a pesquisa aplicada são os galhos, a folhagem, os frutos. Ou fica-se fortalecendo o tronco durante toda a vida da árvore ou atenta-se para o nascimento dos galhos e segue-se sua formação! Os atalhos laterais, ou seja, os galhos, são as invenções com aplicação industrial que geram as patentes que, por sua vez, geram recursos que remunerarão novas pesquisas.

Da Alemanha, do livro *Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse*, do Prof. Friedrich-Karl Beier e Dr. Joseph Straus, constata-se que são 3 as etapas inerentes a um processo inventivo:

1. A etapa da **PESQUISA** propriamente dita, que engloba o avanço cientí-

fico.

2. A etapa do **DESENVOLVIMENTO**, à qual pertence o avanço técnico.

3. A etapa da **APLICAÇÃO** da pesquisa, que representa o avanço econômico e social.

Na fase do **DESENVOLVIMENTO** é onde se realizam as invenções patenteáveis e é muitas vezes nesta ocasião que já se mostra indicada a elaboração de um pedido de patente, mesmo que ainda não tenha concluído naquele momento, com detalhes, o contexto inventivo global do produto ou do processo recém-desenvolvido. A fase da **APLICAÇÃO** representa a utilização do produto ou do processo comercialmente.

Cabe agora a pergunta:

Como se situa ao redor do mundo os direitos dos empregados e dos empregadores no que concerne às patentes?

Na Alemanha, existem somente duas situações:

I. Ou a invenção se realizou durante a vigência do contrato de trabalho, e aí o empregador é quem tem o direito de reivindicar a invenção (cabendo sempre ao empregado direitos sobre a comercialização do invento, os royalties que o empregado recebe durante toda a vida da patente);

II. Ou a invenção se deu fora da vigência do contrato de trabalho, e aí o empregado é que tem todos os direitos.

A Suíça segue este modelo e no Japão o estímulo às invenções é tão grande, seja nas universidades, seja nas indústrias, que um inventor auferir lucro por três vezes, se for empregado. A primeira, quando é depositado o pedido; a segunda vez, quando é concedida a patente; e a terceira vez, quando ela é comercializada.

Durante todo o seu caminho de pesquisa, um inventor japonês deposita invenções mesmo não estando elas ainda perfeitamente delimitadas em todo o âmbito de suas aplicações. Desta forma, seus depósitos de invenção funcionam como se fossem pequenos segmentos de uma integral ou de um todo, correspondendo cada segmento a um

pedido de depósito, e sendo a patente global o somatório dos diversos segmentos. Este modo de agir faz com que sua invenção fique cercada em todos os seus detalhes por várias pequenas patentes.

Os EUA seguem em princípio o que já foi dito para a Alemanha e Suíça, mas ao mesmo tempo têm dado muito incentivo ao pesquisador, seja nas universidades, seja nos centros de pesquisa. Mais especificamente, na Universidade da Califórnia entre muitas outras, há um centro de transferência de tecnologia que cuida de todos os direitos da propriedade intelectual, apoiando os pesquisadores. Há, por exemplo, por parte da universidade, a obrigação de comercializar as invenções registradas por seus pesquisadores, de procurar licenciados para os ditos inventos, de pedir o registro para os inventos e de dividir os royalties auferidos com seus pesquisadores (50%). Os licenciamentos das patentes perfazem 30 a 40% da receita da universidade, existindo pesquisadores de tecnologias de ponta que já têm auferido até 1 milhão de dólares por ano com suas patentes.

No Brasil, no caso da ausência de um contrato específico entre empregado e a empresa, deve o empregado buscar suporte ou:

- 1) nos regulamentos nacionais sobre a matéria, ou
- 2) nos regulamentos das universidades, ou
- 3) nos estatutos das universidades, ou
- 4) nas leis que regem os contratos no país.

A nova Lei de Propriedade Industrial, sancionada em 14 de maio de 1996 e que entrou em pleno vigor em 15 de maio de 1997, deu uma ênfase muito mais abrangente à proteção conferida às invenções realizadas por empregados ou prestadores de serviços, do que aquela já existente no Código de Propriedade Industrial anterior. Consideramos de importância salientar aqui alguns artigos desta nova lei que por si só demonstram

o interesse do legislador de incentivar os inventores/pesquisadores, sem que com isto sejam prejudicados os empregadores.

São eles:

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

Art. 89 - O empregador, titular da patente, poderá conceder ao EMPREGADOR autor de invento ou aperfeiçoamento PARTICIPAÇÃO nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.

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

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

Art. 92 - O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador **AUTÔNOMO** ou o **ESTAGIÁRIO** e a **EMPRESA CONTRATANTE** e entre empresas contratantes e contratadas.

Art. 93 - Aplica-se o disposto neste capítulo, no que couber, às entidades da administração pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

Parágrafo único: Na hipótese do Art. 88, será assegurada ao **INVENTOR**, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, **PREMIAÇÃO** de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.

Certas universidades no Brasil, como, por exemplo, a USP, têm convênios com seus professores e pesquisadores, atribuindo a metade da propriedade das patentes de invenção que eventualmente forem realizadas aos ditos pesquisadores e a outra metade à universidade, que por sua vez reverte ainda uma parte de seus 50% ao núcleo de pesquisa do inventor. Tal acordo nada mais é do que um ato de justiça ao esforço particular

do pesquisador, já que sem ele não se teriam invenções.

O ATO NORMATIVO nº 116 de outubro de 1993 regula esta matéria, permitindo às empresas domiciliadas no país ou não que registrem contratos com centros de pesquisas para o desenvolvimento de novas tecnologias, podendo até haver a possibilidade de dedutibilidade fiscal por parte da empresa quanto aos custos das pesquisas.

Um pesquisador poderá ainda auferir lucro sobre suas pesquisas, se seu contrato com o empregador lhe permitir prestar "consultorias". De qualquer maneira, é absolutamente indispensável, para a própria segurança do empregado, que estas "consultorias" sejam consagradas por contratos, de preferência, escritos.

O usual entre as universidades, seus pesquisadores e as empresas são contratos ou convênios tripartite, onde à universidade pertencerão 33%, à empresa 33% e à financiadora 33%. Como já anteriormente mencionado, o pesquisador somente terá direitos materiais sobre suas pesquisas se seu contrato com a instituição para a qual trabalha assim o tiver estipulado.

A IMPORTÂNCIA DO DEPÓSITO DE PATENTE DE UMA INVENÇÃO

É comum e inerente ao papel de pesquisador a **PUBLICAÇÃO**! Pesquisa sem **PUBLICAÇÃO** não existe!

Mas, e a **PATENTE**?

A patente em embrião, ou seja, o fruto de uma invenção, é morta se sua publicação se der **ANTES** do depósito escrito da invenção em uma repartição governamental autorizada, sendo esta repartição no Brasil o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

A patente remunera o esforço inventivo com retorno do investimento à universidade e ao pesquisador. A publicação sem **PATENTE** apenas comunica o esforço inventivo, sem retorno financeiro.

A **PATENTE** é obrigatoriamente publicada 18 meses após o depósito do pedido, mas o pesquisador poderá efetuar sua publicação depois de ter seu pedido depositado a qualquer hora que lhe convier, seja em revistas científicas especializadas, em palestras ou em papers.

Portanto, a **PATENTE** não impede qualquer publicação, muito pelo contrário, obriga-se à publicação.

Repetindo, o pesquisador, após ter descrito sua invenção e a tiver depositado no INPI (o que poderá ser feito muito rapidamente), poderá dispor dela para publicação imediatamente, concluindo-se que o depósito de uma patente não

inibe as publicações como muito erroneamente é repetido por leigos e até mesmo por pesquisadores, mas apenas garante direitos. Assim, portanto, os passos de uma pesquisa inventiva aplicada deveriam ser:

- 1) Descrição por escrito da invenção.
- 2) Depósito desta descrição no INPI.
- 3) Publicação por parte do pesquisador para a comunidade científica, se assim o desejar.
- 4) Publicação obrigatória por parte do INPI 18 meses após o depósito.

LICENÇAS

É importante para um pesquisador ao obter uma patente que, além do enriquecimento de sua referência curricular, sua invenção venha a ser comercializada.

Como é feita esta comercialização? Através de **LICENÇAS**.

O que é uma licença?

Uma licença é um aluguel remunerado que o inventor faz de seu invento. A empresa que aluga (licencia) o invento, remunera o dono da patente durante os anos de sua vida de modo exclusivo ou não exclusivo, dependendo do tipo da licença concedida.

Uma invenção sem patentes, ou melhor, sem a possibilidade de haver licenças, não é comercializável porque nenhuma empresa se arriscaria em investir milhões sem ter a garantia de que auferirá os lucros de seu investimento.

Fleming, o inventor da penicilina, um exemplo entre muitos outros, não quis patentear seu invento por achar que o mundo deveria usufruir de sua invenção sem precisar pagar royalties. Por isso é que a penicilina deveria ser franqueada ao público em geral a preços baratos. O resultado de sua decisão foi que nenhuma empresa ousou arcar com os riscos de uma fabricação não patenteada e somente após 10 anos, e mesmo assim com a intervenção do governo inglês que, em guerra, praticamente obrigou um laboratório particular a fabricá-la, foi que a penicilina ficou conhecida e começou a salvar vidas.

Assim, fica aqui aos cientistas a mensagem:

Patente é publicação obrigatória remunerada.

Somente o patenteamento permite a comercialização.

Um inventor pode doar o fruto de sua invenção para seu país, se quiser, mesmo depois de obter a patente, mas através do patenteamento poderá trazer também para seu país divisas de outros países que permitirão a continuidade de suas pesquisas.