

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROJETO DE LEI Nº 2.695-A, DE 2003

Dá nova redação ao inciso IX do art. 10 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Autor: Deputado WILSON SANTOS

Relator: Deputado LEO ALCÂNTARA

I - RELATÓRIO

O projeto de lei em pauta possibilita o patenteamento de seqüências totais ou parciais de ácido desoxirribonucleico e materiais biológicos isolados de seu entorno natural ou obtidos por meio de procedimento técnico, cujas aplicações industriais sejam comprovadas clara e suficientemente no pedido de patente.

Originalmente, além desta Comissão, o Projeto de Lei nº 2.695, de 2003 foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável requereu sua inclusão para manifestação prévia à deste Colegiado, através do Requerimento 2424/04, de autoria daquela, o qual foi deferido pelo Presidente da Câmara.

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável rejeitou o Projeto de Lei nº 2.695, de 2003, seguindo o voto do relator, ilustre Deputado Edson Duarte. Reencaminhada a proposição a esta Comissão, fomos honrados com sua Relatoria, cabendo observar que não lhe foram apresentadas emendas.

É o Relatório.

II - VOTO DO RELATOR

O debate sobre a patenteabilidade na área de biotecnologia, tanto no Brasil como em outros países, tem sido muito acalorado, tanto pelos que lhe são favoráveis como pelos que se posicionam contrariamente.

Entendemos ser essencial uma análise pragmática, sem os usuais humores e desvios ideológicos que contaminam de forma indesejável a discussão, deixando como foco apenas o interesse do desenvolvimento nacional.

A análise econômica convencional de patentes pondera, primordialmente, três efeitos. Primeiro, um sistema robusto de propriedade industrial amplia o grau de apropriabilidade de uma dada invenção, incentivando o investimento em inovações. Tendo em vista ser mais fácil copiar o que está pronto do que inventar algo novo, se não houver um grau de apropriabilidade razoável da inovação, ninguém investirá nessa atividade. Todos os agentes econômicos ficam aguardando que os outros realizem esse investimento para depois usufruir de seus benefícios. O sistema de patentes atenua tal problema, garantindo ao inventor a fruição dos benefícios econômicos de sua patente.

De outro lado, a patente confere um direito de uso exclusivo ao seu titular, o qual, em sua exploração, poderá se comportar como um monopolista. O monopólio que pode ser gerado pela patente implicará ineficiência econômica, com queda do bem-estar do consumidor.

Ademais, a patente gera efeitos ambíguos sobre a difusão de conhecimento, a qual constitui também um dos objetivos principais da política pública. A disponibilização dos dados da inovação prevista nos artigos de 24 a 26 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, torna mais fácil o acesso de outros agentes econômicos ao avanço representado por aquela inovação, se comparado à situação em que se mantém a inovação como um segredo de negócio (*trade-secret*). No entanto, a possibilidade de o conhecimento decorrente daquela patente gerar outras inovações na economia depende da abrangência ou do escopo da proteção conferida. Se a cobertura da proteção patenteária for muito ampla, o efeito do sistema poderá ser o de

redução da dinâmica do processo de difusão da patente. O chamado “transbordamento tecnológico” (ou “externalidades positivas”) para outros setores da economia e empresas, que se espera estar associado com o sistema de patentes, deixa de existir e pode tornar-se, ao contrário, uma barreira à difusão tecnológica. E esse é um efeito que deve ser evitado a todo custo no contexto do presente projeto de lei.

A ampliação do escopo da proteção, no entanto, é uma tendência generalizada das legislações dos países desenvolvidos em propriedade industrial. Coriat (2002)¹ sumaria esse processo, destacando seus riscos não apenas para o incentivo global ao processo de inovação, mas principalmente para os países em desenvolvimento, cujos esforços de pesquisa estão relativamente menos concentrados na pesquisa básica do que na aplicação dos resultados dessa pesquisa para o desenvolvimento tecnológico do setor produtivo.

Segundo o autor, o critério fundamental da patenteabilidade tem passado a se basear na chamada “utilidade” da invenção. A definição de “utilidade” estaria ligada aos avanços industriais e comerciais futuros a serem viabilizados pela invenção, independente de ela própria ter aplicação industrial corrente ou não. Por exemplo, em importante decisão nos EUA no “caso Brana”, o tribunal considerou que como *“o ato em si de destacar as seqüências parciais de genes (SPGs) era “útil” para futuros avanços do conhecimento, essas entidades haviam-se tornado patenteáveis, apesar de seu “status” de simples instrumento de pesquisa”*.

Mais do que isso, naquele caso se estendeu o direito da proteção da patente a *“descobertas ainda não feitas, ou seja, que não se materializaram ou sequer foram descritas até o presente”*. Em síntese, se estendeu o direito de proteção a “invenções inteiramente virtuais”, as quais o autor chamam de *“licenças de caça”*. Nesse contexto, as descobertas patenteáveis passam a ficar mais “próximas da fonte” do que antes, se situando em um *“ponto muito alto na cadeia de inovações”*.

A Diretiva da Comissão Européia especificamente sobre invenções biotecnológicas, de 1998, que entrou em vigor em 30 de julho de 2000, definiu em seu artigo 3º que:

¹ Coriat, Benjamin: “O Novo Regime Global de Propriedade Intelectual e Sua Dimensão Imperialista: Implicações para Relações Norte-Sul”. Traduzido e Publicado pelo BNDES no livro “Desafios para o Crescimento” de 2002.

“1. Para efeitos da presente diretiva, são patenteáveis as invenções novas que impliquem uma atividade inventiva e sejam susceptíveis de aplicação industrial, mesmo quando incidam sobre um produto composto de matéria biológica ou que contenha matéria biológica ou sobre um processo que permita produzir, tratar ou utilizar matéria biológica. 2. Uma matéria biológica isolada do seu ambiente natural ou produzida com base num processo técnico pode ser objeto de uma invenção, mesmo que pré-exista no estado natural”.

Wolff (2003)² faz um levantamento das legislações nos EUA, Europa, México, Argentina e Chile. Segundo a autora, no México proíbe-se o patenteamento de material biológico e genético tal como se encontra na natureza. No entanto, não se proíbe o patenteamento do material biológico e genético que seja isolado e purificado da natureza. Na Argentina também não se objeta o patenteamento de material isolado da natureza e no Chile, a lei nem faz referência a material biológico encontrado na natureza nas hipóteses de exclusão do patenteamento. A regulamentação das patentes biotecnológicas nesses países estaria em linha com a proposta do ilustre Deputado Wilson Santos.

No entanto, acreditamos ser importante cautela nesse assunto. O patenteamento dos materiais biológicos, incluindo o DNA, mesmo que isolados de seu entorno natural ou obtidos por meio de procedimento técnico, pode implicar um escopo muito abrangente da proteção. Suponhamos que se descubra um novo processo de isolamento do material biológico ou do DNA de seu entorno natural, com características suficientemente novas, grau de inventividade elevado com as mesmas e/ou com outras aplicações industriais daquelas previstas na patente. Esse novo processo, que possui todos os requisitos de uma nova patente, não poderá ter qualquer proteção e, pior, não poderá ser explorado economicamente, mesmo que seja bem mais eficiente que um teesses processos. Nesse caso, a proteção concedida inicialmente se tornou uma barreira para a geração, aprimoramento e uso de novas inovações. Teria justamente as propriedades descritas por Coriat (2003) de uma “*licença de caça*”, com efeitos negativos sobre a difusão e utilização do conhecimento. Apenas o titular da patente poderia desenvolver novas

² Wolf, Maria Thereza. “O que o Brasil perde por não considerar como invenção o material biológico isolado da natureza”. Revista da ABPI, 2003

inovações com base naquele material biológico ou DNA, o que configura um enorme guarda-chuva de proteção.

Cabe, sim, garantir uma proteção, mas restrita às aplicações industriais descritas e comprovadas no pedido da patente, permitindo que outros inovadores que acharem outras aplicações possam explorá-las economicamente, inclusive requerendo proteção no sistema de propriedade industrial. Igualmente, cabe também permitir que novos processos de isolamento do entorno natural do material biológico encontrado na natureza e do DNA, suficientemente distintos dos processos existentes, possam ser economicamente explorados ou protegidos por outros patentes.

Afinal, a associação de tais materiais biológicos e DNA com aplicações industriais específicas e novos processos, desde que preencham os requisitos de inventividade e novidade, podem constituir um investimento em termos financeiros e de cérebros tão ou mais difícil do que materiais modificados ou mesmo processos diferentes daquele que ocorre naturalmente, os quais hoje já podem ser patenteados.

Em uma interpretação precisa do disposto no inciso IX do art. 10, que esclarece o que não pode ser nem invenção e nem modelo de utilidade, e do art. 18, que esclarece o que não pode ser patenteável, ambos da Lei nº 9.279, de 1996, podem ser definidos como invenção ou modelo de utilidade e também podem ser patenteáveis (1) os processos de isolamento de materiais biológicos e DNA, (2) os processos de utilização de materiais biológicos e DNA (por exemplo, um processo de fermentação que utilize um microrganismo natural para a obtenção de um produto), e (3) os produtos (não naturais) que contenham produtos biológicos naturais (por exemplo, uma composição farmacêutica contendo o extrato de uma determinada planta).

Em síntese, as possibilidades de patenteamento na área de biotecnologia hoje no Brasil podem não ser totalmente abertas, mas já garantem uma abrangência tal que (i) incentivam investimentos de pesquisa na área de biotecnologia no País com razoável garantia de apropriabilidade dos benefícios da inovação e; (ii) não permitem o surgimento de pedidos de “patentes guarda-chuva”, muito amplos, que bloqueiem a exploração econômica de inovações correlatas por outros agentes.

Sendo assim, acompanhamos o Voto da Comissão que nos antecedeu e somos pela **REJEIÇÃO** do Projeto de Lei nº 2.695, de 2003.

Sala da Comissão, em de de 2006.

Deputado LEO ALCÂNTARA
Relator