



CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 2.695, DE 2003

(Do Sr. Wilson Santos)

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.

DESPACHO:

ÀS COMISSÕES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54 RICD) - ART. 24, II

APRECIÇÃO:

Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL

Art. 137, caput - RICD

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O inciso IX do art. 10 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"IX - o todo ou parte de seres vivos naturais, os materiais biológicos encontrados na natureza e os processos biológicos naturais, exceto 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."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A discussão e aprovação do Projeto de Lei nº 824/91, que resultou na Lei nº 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, foram contemporâneas a elaborações de legislações ou revisões de leis sobre a matéria em diversos países, devido ao quadro que se delineava a partir da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais do GATT. Com a aprovação do acordo TRIPS, o qual resultou da citada Rodada, as leis sobre proteção industrial dos países signatários guardam grandes semelhanças. No que toca a proteção da biotecnologia, vários países optaram por não conceder patente a seres vivos, a material biológico existente na natureza e a processo biológico natural. Esta é a posição adotada pelo Brasil, ao dispor, no art. 10, sobre o que não se considera invenção nem modelo de utilidade, para fins de patenteamento. Porém, são passíveis de obtenção de patente os microorganismos transgênicos, ou seja, aqueles que, obtidos por meio de intervenção humana direta na sua composição genética, apresentam diferenças em relação aos da mesma espécie em condições naturais. A possibilidade de patenteamento de microorganismos transgênicos está contida, como exceção, no art. 18, que estabelece as proibições de concessão do privilégio.

Os avanços alcançados na ciência biológica nas últimas duas décadas foi enorme, e ainda não parou de crescer. A ciência foi além de descobertas, e passou a criar novos tipos de células, de bactérias, de proteínas, não encontradas na natureza, por meio de engenharia genética. A aplicação dos conhecimentos na produção de bens ou serviços - ou sua importância econômica - pode ser avaliada pelo número de patentes concedidas na área de biotecnologia, durante o período 1995 - 1999, nos Estados Unidos. Empresas novas como a Chiron Corporation (associada à Novartis), Incyte Pharmaceuticals (associada à GlaxoSmithKline) e Pioneer Hi-Bred (associada à Du Pont) obtiveram, respectivamente, 396, 395 e 364 patentes. Empresas de grande porte da área de fármacos, mas não diretamente ligadas à biotecnologia, como Smithkline-Beechan, Abbott e Novartis obtiveram, respectivamente, 210, 186 e 114 patentes, no mesmo período. As universidades e outros núcleos de pesquisa também receberam patentes em biotecnologia, como a da Califórnia, com 428, o Serviço de Saúde dos Estados Unidos, com 325, a John Hopkins, com 145, e o Institut Pasteur, com 147.

A nossa lei de proteção industrial contém importante entrave para o desenvolvimento científico nacional na área biológica, e posterior aplicação do conhecimento ou tecnologia desenvolvida. Trata-se do inciso IX do art.10, cuja redação impede o patenteamento de materiais biológicos, mesmo que retirado da natureza ou separado do seu entorno natural.

Esta proibição está, atualmente, em desacordo com a postura adotada pela maioria dos países, a qual é conceder patente a material biológico purificado e isolado de seu entorno, desde que este material tenha aplicação industrial. O propósito do presente projeto de lei é colocar este aspecto da legislação em sintonia com os demais países, e criar um incentivo para a pesquisa brasileira em biotecnologia, com a possibilidade de instituições, empresas e pesquisadores nacionais patentarem o resultado de seus atos inventivos.

A nova redação que ora propomos para o citado inciso IX mantém a condição de não se considerar invenção os seres vivos naturais, os materiais biológicos encontrados na natureza e os processos naturais. No entanto, excepcionalmente, como o faz o atual art. 18 em relação a microorganismos transgênicos, os materiais biológicos retirados do seu meio natural e as seqüências de ácido desoxirribonucleico ou DNA, como é popularmente conhecido, sob a

condição de que tenham aplicação industrial. Entendemos esta redação proposta como de grande importância para a ciência nacional.

Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2003.

Deputado Wilson Santos

**LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI**

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial.

**TÍTULO I
DAS PATENTES**

.....

**CAPÍTULO II
DA PATENTEABILIDADE**

**Seção I
Das Invenções e dos Modelos de Utilidade Patenteáveis**

.....

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

- I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- II - concepções puramente abstratas;
- III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- V - programas de computador em si;
- VI - apresentação de informações;
- VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Seção III

Das Invenções e dos Modelos de Utilidade Não Patenteáveis

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

CAPÍTULO III

DO PEDIDO DE PATENTE

Seção I Do Depósito do Pedido

Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

- I - requerimento;
- II - relatório descritivo;
- III - reivindicações;
- IV - desenhos, se for o caso;
- V - resumo; e
- VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

CAPÍTULO XIV DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO

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 de invenção ou de 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.

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

FIM DO DOCUMENTO