COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

Bruxelas, 14.01.2002
COM(2002) 2 final

RELATÓRIO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU E AO CONSELHO

Avaliação das implicações, no domínio da investigação fundamental em engenharia genética, da não publicação ou da publicação tardia de documentos cujo objecto pudesse ser patenteável, conforme previsto na alínea b) do artigo 16.º da Directiva 98/44/CE relativa à protecção jurídica das invenções biotecnológicas

[SEC(2002) 50]

RELATÓRIO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU E AO CONSELHO

Avaliação das implicações, no domínio da investigação fundamental em engenharia genética, da não publicação ou da publicação tardia de documentos cujo objecto pudesse ser patenteável, conforme previsto na alínea b) do artigo 16.º da Directiva 98/44/CE relativa à protecção jurídica das invenções biotecnológicas

(Texto relevante para efeitos do EEE)

ÍNDICE

SÍNTESE 4

INTRODUÇÃO 6

1. Biotecnologia e genómica 6

1.1. Biotecnologia e genómica – uma tecnologia de vanguarda do terceiro milénio 6

1.2. Fazer avançar a base de conhecimentos e a competitividade da indústria 7

1.3. Desenvolvimento da investigação fundamental em engenharia genética: estatísticas relativas ao registo de patentes e às publicações científicas 7

2. Papel das patentes e das publicações científicas 9

2.1. Estratégias diferentes para a gestão da propriedade intelectual: publicar – patentear - guardar segredo 9

2.2. Protecção de invenções criativas e divulgação de conhecimentos - os dois objectivos do sistema de patentes 9

2.3. Papel das patentes na comercialização da investigação financiada com fundos públicos 9

2.4. Possíveis conflitos entre as estratégias de "publicação" e de "registo de patentes" .. 10

2.5. O registo das patentes atrasa a publicação científica? 11

3. Registo de patentes e atraso das publicação científicas – resultados de um inquérito 11

3.1. Inquérito através de um questionário – público-alvo e reacções 11

3.2. Análise estatística das respostas ao inquérito 12

3.2.1. Atraso da publicação sobre assuntos que podem ser patenteáveis 12

3.2.2. Medidas para evitar os atrasos 13

3.2.3. Resultados adicionais 15

3.2.4. Resumo dos comentários enviados pelos inquiridos 16

4. Medidas para evitar atrasos de publicação 17

4.1. Período de carência 17

4.1.1. Possíveis benefícios e desvantagens do período de carência – resultados de uma audição realizada pela Comissão 17

4.1.2. Opiniões de peritos a favor e contra um período de carência 17

4.1.3. Trabalho realizado no âmbito da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) 21

4.2. Pedido provisório de patentes 21

4.3. Actividades de apoio e de sensibilização, especialmente para os investigadores públicos 22

4.4. Enquadramento jurídico, regulamentos e outras políticas relacionadas com os direitos de propriedade intelectual 23

5. Resumo e conclusões 23

SÍNTESE

O presente relatório foi solicitado em conformidade com a alínea b) do artigo 16.º da Directiva 98/44/CE relativa à protecção jurídica das invenções biotecnológicas, que prevê que a Comissão elabore, "no prazo de dois anos após a entrada em vigor da presente directiva, um relatório a fim de avaliar as implicações, no domínio da investigação fundamental em engenharia genética, da não publicação ou da publicação tardia de documentos cujo objecto pudesse ser patenteável".

O Conselho de Estocolmo identificou a biotecnologia, e em particular a engenharia genética, como uma nova tecnologia de vanguarda. Na última década, o número de publicações no sector na biotecnologia nos países da OCDE aumentou para mais do dobro. No mesmo período, o número de patentes registadas no sector da biotecnologia no Instituto de Marcas e Patentes dos EUA e no Instituto Europeu de Patentes aumentou, em média, 13%-15% p.a., em comparação com a taxa de crescimento anual global de apenas 5%.

Os institutos de investigação, as universidades e as pequenas empresas de biotecnologia, aqueles que mais contribuem para a inovação das ciências da vida, podem querer apresentar um pedido de patente, mas ao mesmo tempo querer divulgar o mais depressa possível os resultados da sua investigação à comunidade científica e/ou aos investidores. O conflito entre estas estratégias de "protecção" e de "publicação" pode levar ao atraso da publicação de resultados científicos e impedir a divulgação rápida do conhecimento científico, atrasando assim o progresso científico. Por outro lado, o sistema de patentes assegura a publicação de resultados que poderiam, de outra forma, ter sido mantidos secretos.

Realizou-se um inquérito aos investigadores públicos e privados e às instituições ligadas à indústria e à investigação pública, bem como às entidades implicadas nos direitos de propriedade intelectual (p. ex., agentes de patentes) para analisar a questão do atraso da publicação. Os principais resultados deste inquérito são os seguintes:

- Apenas uma fracção muito pequena de investigadores e organizações sofreram realmente um atraso considerável na publicação de resultados de investigação que foram objecto de um pedido de patente, sendo esta fracção mais reduzida no caso dos utilizadores mais experientes (10%) e maior no caso dos utilizadores menos experientes do sistema de patentes (40%).

- O sector público da investigação apoia claramente a introdução de um período de carência, enquanto a grande indústria se opõe fortemente, estando ambas as posições representadas nas pequenas e médias empresas. Não se verifica uma posição clara entre os agentes de patentes, o que reflecte a natureza variada dos seus clientes.

- A possibilidade de apresentar um pedido provisório de patente também é muito importante, quer para a indústria, quer para o sector académico, sendo, compreensivelmente, pouco importante para os agentes de patentes. Os investigadores do sector académico consideram importante a questão do apoio no processo de registo de patentes; a indústria e os agentes de patentes consideram de alguma importância as actividades de sensibilização.

O inquérito confirma as posições do sector académico e da indústria quanto à possível introdução de um período de carência, referida na audição relativa ao período de carência, organizada pela Comissão Europeia em Outubro de 1998, e nos pareceres dos peritos, recentemente publicados no *website* do Instituto Europeu de Patentes (IEP).

Apesar de terem sido realizados vários estudos, não existem números precisos que quantifiquem os efeitos económicos para a indústria, ou que avaliem, em termos práticos, a importância, para o sector académico, da introdução de um período de carência. Nos vários países membros da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) desenvolveram-se conceitos diferentes de "período de carência" (p. ex., nos EUA ou no Japão) que devem ser examinados em pormenor no que diz respeito ao equilíbrio que proporcionam entre os interesses do sector académico e da indústria. O conceito de "período de carência" dos EUA, juntamente com o sistema de "o primeiro a inventar", é considerado o que proporciona maior "insegurança jurídica" e não deve servir como exemplo de "melhor prática". Devido à crescente internacionalização da investigação, tanto do sector público como do sector privado, e à importância destes para a inovação, bem como ao facto de o sector público da investigação ter adquirido mais experiência e se ter tornado um dos principais utilizadores do sistema de patentes, é necessário definir e harmonizar o conceito de "período de carência". No entanto, este conceito só funcionará a nível global se oferecer "segurança jurídica", factor que constitui a principal preocupação dos utilizadores industriais do sistema de patentes. Este aspecto deverá ser tido em conta pelo Comité Permanente do Direito de Patentes da OMPI, durante os debates que estão a decorrer sobre a possível introdução de um período de carência.

As condições-quadro devem ser optimizadas para facilitar a utilização do sistema de patentes por parte do sector académico e das pequenas e médias empresas. Essas condições devem incluir, entre outras medidas:

- A introdução de um pedido provisório de patentes em todos os Estados-Membros, em conformidade com o artigo 5.º do Tratado sobre o Direito de Patentes, adoptado em Genebra, em 2 de Junho de 2000.

- Apoio e aconselhamento ao sector académico e às PME no que respeita à utilização correcta do sistema de patentes e à utilização estratégica dos direitos de propriedade intelectual, bem como educação e formação sobre estas questões.

- Um sistema de patentes simples e rentável, tal como o proporcionado pela patente comunitária proposta.

INTRODUÇÃO

A Directiva 98/44/CE relativa à protecção jurídica das invenções biotecnológicas[1] foi adoptada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho em 6 de Julho de 1998. A alínea b) do artigo 16.º desta directiva requer que a Comissão elabore "*no prazo de dois anos após a entrada em vigor da presente directiva, um relatório a fim de avaliar as implicações, no domínio da investigação fundamental em engenharia genética, da não publicação ou da publicação tardia de documentos cujo objecto pudesse ser patenteável*".

Este relatório foi preparado conjuntamente pela Direcção-Geral do Mercado Interno (DG Mercado Interno) e pela Direcção-Geral da Investigação (DG Investigação) da Comissão Europeia, em ampla consulta com outros serviços pertinentes desta instituição.

O presente relatório tem como objectivo analisar:

- Eventuais atrasos na publicação científica na área da investigação em engenharia genética de documentos cujo objecto possa ser patenteável.

- Implicações possíveis deste atraso, se significativas, para a investigação fundamental em engenharia genética.

- Medidas possíveis para contornar as implicações negativas, se forem significativas, especialmente iniciativas políticas a nível comunitário ou dos Estados-Membros.

A biotecnologia, especialmente a genómica, é considerada uma tecnologia de vanguarda da sociedade baseada no conhecimento, com enorme potencial nos domínios da saúde, da alimentação e do ambiente. A Secção 1 faculta dados sobre o número crescente de pedidos de patentes e de publicações na UE e compara-os aos valores correspondentes dos EUA. A Secção 2 examina o papel geral que o registo de patentes e as publicações científicas desempenham na investigação e na inovação. A Secção 3 apresenta os resultados de um inquérito sobre o registo de patentes e o atraso da publicação de documentos científicos, realizado junto de cientistas e de organizações da indústria e do sector académico da UE que trabalham na área da investigação fundamental em engenharia genética, bem como de uma série de organizações industriais, privadas e do sector académico envolvidas no registo de patentes dos resultados dessa investigação. A Secção 4 resume os debates que decorrem actualmente sobre as possíveis vantagens e desvantagens de um período de carência e discute outras alternativas e medidas políticas possíveis para colmatar e/ou minimizar quaisquer atrasos na publicação de documentos científicos que contenham resultados de investigação que possam ser objecto de pedidos de patente.

1. BIOTECNOLOGIA E GENÓMICA

1.1. Biotecnologia e genómica – uma tecnologia de vanguarda do terceiro milénio

As décadas recentes foram testemunhas de avanços fundamentais na compreensão humana da biologia, da estrutura molecular, da base genética e da ecologia de todos os seres vivos. O novo conhecimento das ciências da vida estimulou uma série de inovações técnicas,

[1] JO L 213 de 30.7.98.

geralmente designadas como biotecnologia, que incluem técnicas como a engenharia genética, a clonagem, a biocatálise, os testes genéticos, a terapia genética e os anticorpos monoclonais. Estas técnicas podem ser aplicadas a muitos dos desafios enfrentados pelos sectores da saúde, da alimentação e do ambiente. Entre outros exemplos, refiram-se os novos medicamentos destinados ao tratamento de doenças anteriormente incuráveis e as fontes renováveis de energia baseadas na fermentação da biomassa ("biocombustível").

O Conselho Europeu de Estocolmo[2] destacou a biotecnologia como uma tecnologia de vanguarda. A investigação, o espírito empresarial e um enquadramento regulamentar de incentivo à inovação foram identificados como os factores mais importantes no sentido de possibilitar que as empresas da UE integrem essas novas tecnologia e concretizem o seu pleno potencial.

1.2. Fazer avançar a base de conhecimentos e a competitividade da indústria

A base de conhecimentos em biotecnologia é caracterizada por uma intensa rivalidade científica e uma forte concorrência industrial a nível mundial, estando assim a evoluir rapidamente. A velocidade dos trabalhos de sequenciação do genoma tem duplicado todos os anos, enquanto que os custos diminuíram significativamente. Os progressos científicos e tecnológicos da engenharia genética dependem, em grande parte, da divulgação rápida dos dados científicos e do acesso fácil a estes, em particular, aos dados em bruto relativos ao genoma, o que foi referido, entre outros aspectos, na declaração de 14 de Março de 2000 de Tony Blair, Primeiro-Ministro do Reino Unido, e de Bill Clinton, (então) Presidente dos EUA:

> "Para realizar o pleno potencial da investigação (no domínio do genoma humano), dados fundamentais brutos sobre o genoma humano, ... , devem ser postos livremente à disposição dos cientistas em todo o mundo. Um acesso sem entraves a esta informação incentivará descobertas que reduzirão o ónus que as doenças representam, contribuirão para uma melhoria da saúde em todo o mundo e melhorarão a qualidade de vida de toda a humanidade."

A declaração Blair-Clinton reconhece ainda que "a protecção da propriedade intelectual de invenções baseadas em genes também desempenhará um papel significativo ao incentivar o desenvolvimento de novos produtos de saúde importantes". Deste modo, é crucial assegurar a divulgação rápida de novos conhecimentos através de publicações científicas, garantindo ao mesmo tempo uma protecção forte e efectiva da propriedade intelectual para o desenvolvimento de novas tecnologias e novos produtos.

1.3. Desenvolvimento da investigação fundamental em engenharia genética: estatísticas relativas ao registo de patentes e às publicações científicas

A crescente importância das ciências biotecnológicas, em especial da engenharia genética, é evidente, atendendo à actividade no domínio das patentes e da publicação neste sector. A actividade no domínio das patentes[3] no sector da biotecnologia, no período compreendido entre 1990 e 1999, registou taxas de crescimento anuais de cerca de 15% no Instituto Americano de Marcas e Patentes (USPTO) e de 13% no Instituto Europeu de Patentes (IEP), em comparação com a taxa de crescimento anual global relativamente ao total das patentes de

---

[2] Conselho Europeu de Estocolmo - 23 e 24 de Março de 2001; conclusões da Presidência disponíveis em http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm.

[3] Fonte: OCDE, USPTO (*United States Patent and Trademark Office*), IEP.

apenas 5%, tanto no USPTO como no IEP. No sector da engenharia genética, as estatísticas fornecidas pelo USPTO[4] mostram que, entre 1985 e 1997, a taxa de crescimento anual foi de cerca de 30%, com valores médios de cerca de 60% nos últimos anos.

No entanto, a UE posiciona-se atrás dos EUA no registo de patentes de invenções biotecnológicas. Como revela o Quadro 1, a proporção de patentes biotecnológicas, tanto em termos de patentes concedidas em 2000 pelo USPTO, como de pedidos de patentes em 1997 ao IEP, é mais baixa para os requerentes dos Estados-Membros da UE do que para os requerentes dos EUA. As organizações governamentais e as organizações públicas de investigação são as entidades que mais patentes registam no sector da engenharia genética, nos EUA. No período compreendido entre 1977 e 1997, o Ministério da Saúde e de Serviços Humanos dos Estados Unidos e a Universidade da Califórnia estavam à cabeça da lista de patentes no domínio da biotecnologia concedidas nos EUA, seguidos da empresa Genentech, sedeada na Califórnia.

	% de patentes biotecnológicas concedidas pelo USPTO em 2000	% de pedidos de registo de patentes biotecnológicas ao IEP em 1997
EUA	65,5	48
UE	18,7	33
JP	7,5	10

Quadro 1: Percentagem de patentes no domínio da biotecnologia de requerentes dos EUA, da UE e do Japão, no USPTO e no IEP

Entre 1986 e 1997, as publicações científicas do sector da biotecnologia aumentaram de 1574 para 3261 documentos. O conjunto dos Estados-Membros da UE representou a maior parte, 34%, ao passo que os EUA representaram 23,9%, embora os documentos americanos, em média, tenham sido citados com mais frequência do que os documentos da UE[5].

As estatísticas acima indicadas mostram que a Europa, em média, tem uma base científica de alta qualidade (medida pela frequência de publicação), mas fraca em termos de exploração tecnológica e económica (estimada em função da actividade no domínio das patentes). Este "paradoxo europeu", que também é típico noutros sectores e parece indicar uma deficiência no sistema de inovação da UE, foi analisado e discutido em pormenor noutro documento[6].

---

4 "*Technology Profiling Report: Genetic Engineering* 1977-1997", USPTO, Agosto de 1998.

5 Fonte: OCDE, com base em dados da NUTEK (Swedish Business Development Agency).

6 Comissão Europeia, "Segundo Relatório Europeu sobre Indicadores de Ciência e Tecnologia", Dez. 1997.

2. PAPEL DAS PATENTES E DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

2.1. Estratégias diferentes para a gestão da propriedade intelectual: publicar – patentear - guardar segredo

A forma como é gerida a propriedade intelectual resultante da investigação pública e privada pode ter um forte impacto sobre o progresso científico e a competitividade da indústria. São possíveis três estratégias diferentes:

- Publicar os resultados e assim obter "direitos de autor" ou outros "direitos conexos" sobre o objecto publicado, deixando, na maioria dos casos, as próprias invenções desprotegidas (abordagem do domínio público). As organizações públicas de investigação e o sector científico são grandes adeptos desta estratégia de publicação rápida, uma vez que a lista de "publicações" normalmente determina a reputação do(a) investigador(a), a qualidade do seu trabalho e o desenvolvimento da sua carreira.

- Patentear os resultados ou obter um outro direito de propriedade intelectual. Em troca de um período limitado de protecção exclusiva no país ou países em causa, o inventor aceita a publicação dos pormenores da sua invenção, geralmente após um período de 18 meses. Isto permite que terceiros melhorem a invenção patenteada ou inventem uma solução alternativa, contribuindo assim para o progresso tecnológico. Esta estratégia é sobretudo utilizada por entidades comerciais, por forma a proteger os investimentos na continuação da investigação e do desenvolvimento ou na comercialização da invenção patenteada. É também cada vez mais utilizada por instituições públicas de investigação para a exploração de resultados de investigação através da concessão de licenças ou da criação de empresas derivadas.

- A estratégia do "sigilo", ou seja, manter os resultados em segredo limitando assim fortemente a utilização e divulgação desses resultados. É muitas vezes utilizada no caso de resultados que não possam ser protegidos ou que não o possam ser suficientemente, através da aplicação dos direitos de propriedade intelectual. Esta estratégia é sobretudo utilizada por entidades comerciais, com o objectivo de obter e manter uma vantagem competitiva.

2.2. Protecção de invenções criativas e divulgação de conhecimentos - os dois objectivos do sistema de patentes

O sistema de patentes protege as invenções que têm um forte potencial comercial para a indústria e que são, simultaneamente, valiosas para o progresso científico e técnico. A publicação obrigatória do pedido de patente (após 18 meses, nos Estados-Membros da UE) assegura a divulgação de informações sobre invenções tecnológicas importantes, em especial as do sector industrial, que poderiam de outra forma ser mantidas em segredo. O atraso da publicação é considerado aceitável devido às implicações da estratégia alternativa do "sigilo", que impediria totalmente a publicação. Assim, embora o registo de uma patente de invenção possa levar a um atraso na publicação, evita a não publicação dos resultados da investigação científica.

2.3. Papel das patentes na comercialização da investigação financiada com fundos públicos

Desde a década de setenta que o sector público da investigação tem utilizado a "estratégia da patente" para apoiar a comercialização dos resultados da sua investigação através da investigação por contrato, da concessão de licenças e da criação de empresas derivadas. As

políticas públicas, especialmente nos EUA e, recentemente, também nos Estados-Membros da UE, têm apoiado a comercialização de resultados de actividades de investigação financiadas com fundos públicos, criando um enquadramento regulamentar favorável e infra-estruturas adequadas. Os parceiros de projectos de investigação e desenvolvimento (IDT) financiados nos âmbito dos programas-quadro plurianuais das Comunidades Europeias, por exemplo, podem, em circunstâncias excepcionais, adquirir direitos exclusivos de exploração para a sua investigação devido ao alto risco do mercado e aos elevados investimentos necessários para conseguir o êxito da comercialização. Os parceiros neste programas financiados com fundos públicos também têm a obrigação de proteger e/ou utilizar os resultados da sua investigação. São aplicadas regras semelhantes aos programas nacionais de IDT na maioria dos Estados-Membros da UE.

Nos EUA, as medidas políticas do início dos anos oitenta levaram à criação de gabinetes de atribuição de licenças relativas à tecnologia em todas as principais universidades, nos hospitais e nas grandes organizações de investigação. Estes gabinetes enquadram-se numa organização de coordenação nacional, a *Association of University Technology Managers* (AUTM). O enorme sucesso destas medidas políticas dos EUA é demonstrado pelos dados do último relatório anual da AUTM[7], que divulga as receitas provenientes das taxas das licenças e pormenores sobre empresas derivadas geradas nas organizações públicas de investigação americanas, em relação a 1999:

- foram depositados 5545 pedidos de patentes nos EUA e foram concedidas 3914 novas licenças e opções em 1999;

- foram criadas 344 novas empresas com base em invenções geradas nas universidades;

- as ciências da vida contribuíram com 86% do total de 862 milhões de dólares proveniente das receitas das licenças, que é comparável à proporção dedicada às ciências da vida do quinto programa-quadro comunitário de IDT.

A exploração de invenções patenteadas geradas através de investigação financiada com fundos públicos pode, deste modo, ter um impacto significativo sobre a competitividade e o desenvolvimento económico; impacto que, muito possivelmente, aumentará no futuro, devido ao papel de destaque que a investigação académica e a colaboração universidade-indústria desempenham no desenvolvimento da "sociedade baseada no conhecimento" e das novas tecnologias, o que se aplica, em especial, às áreas da biotecnologia e da engenharia genética.

2.4. Possíveis conflitos entre as estratégias de "publicação" e de "registo de patentes"

As estratégias industriais para a gestão da propriedade intelectual concentram-se mais na protecção efectiva e menos na publicação rápida dos resultados da investigação, que pode ou não ocorrer antes do período "integrado" de 18 meses, previsto no sistema de patentes na Europa. A divulgação rápida dos resultados da investigação e do desenvolvimento pode ser importante para algumas empresas novas de biotecnologia que pretendam atrair investidores.

No que toca aos investigadores do sector da investigação pública, que são obrigados a divulgar os seus resultados à comunidade científica, pode surgir um conflito entre a estratégia da "publicação rápida" e a da "protecção das patentes". Na maioria dos sistemas nacionais de

---

[7] *AUTM Licensing Survey, FY 1999 Survey Summary* em http://www.autm.net/surveys/99/survey99A.pdf

patentes, que têm requisitos rigorosos relativos às novidades e se baseiam no sistema de "o primeiro a registar" sem um período de carência, este conflito pode resultar num atraso da publicação científica, podendo ocorrer devido a uma série de razões, nomeadamente:

- a publicação pode não ser feita antes do pedido de registo ter sido apresentado;
- o processo de pedido de patente pode ser atrasado devido a dificuldades em assegurar o financiamento do pedido;
- a falta de *know-how* do inventor relativamente ao sistema de patentes e/ou a inexistência de infra-estruturas de apoio que aconselhem e apoiem os investigadores públicos a obter a protecção das patentes podem atrasar o pedido da patente e, portanto, a publicação científica.

Uma política de investigação pública, que incentive tanto a divulgação rápida para fomentar o progresso científico **como** o registo de patentes para apoiar a exploração dos resultados da investigação financiada com fundos públicos, tem de estabelecer condições-quadro que ajudem os investigadores a evitar o conflito de interesses, assegurando, por exemplo, a publicação, sem por isso deixar de proteger os resultados.

2.5. O registo das patentes atrasa a publicação científica?

O registo de invenções biotecnológicas já era possível na Europa antes da adopção da Directiva 98/44/CE. Contudo, o principal efeito da directiva foi conferir uma maior segurança jurídica às patentes relacionadas com as invenções tecnológicas. Por conseguinte, pode-se partir do princípio que a Directiva 98/44/CE não teve um impacto de importância maior sobre as estratégias de protecção ou de publicação da indústria. No entanto, a protecção dos resultados científicos da investigação fundamental em engenharia genética no sector da investigação pública e a sua exploração através da investigação por contrato, concessão de licenças à indústria ou criação de empresas derivadas, promete tornar-se um factor importante para a competitividade das indústrias da UE. As estratégias de publicação dos investigadores públicos pode assim entrar em conflito com os interesses comerciais dos seus parceiros da investigação industrial ou daqueles a quem se concederam licenças. O atraso na publicação dos resultados da investigação científica, que podem ser objecto de um pedido de patente nos termos da Directiva 98/44/CE, pode entravar a divulgação rápida do conhecimento científico e atrasar os progressos da ciência e tecnologia.

3. REGISTO DE PATENTES E ATRASO DAS PUBLICAÇÃO CIENTÍFICAS – RESULTADOS DE UM INQUÉRITO

Para determinar se o registo de patentes de resultados da investigação fundamental em engenharia genética atrasa realmente a publicação científica desses resultados, os serviços da Comissão realizaram um inquérito dirigido aos cientistas e às organizações envolvidas em actividades de investigação fundamental em engenharia genética. O principal objectivo deste inquérito foi identificar se existe um atraso e, nesse caso, se é insignificante ou considerável, bem como a forma de o minimizar.

3.1. Inquérito através de um questionário – público-alvo e reacções

O inquérito foi efectuado utilizando um questionário enviado a dois grupos-alvo: o primeiro grupo (o maior), que trabalha na área da investigação genética, foi contactado pela DG

Investigação, e o segundo grupo, responsável pelo registo e pela manutenção das patentes, foi contactado pela DG Mercado Interno. Isto exigiu que as perguntas para os dois grupos fossem formuladas de modo ligeiramente diferente. O questionário distribuído pela DG Investigação, denominado QRES, e o questionário distribuído pela DG Mercado Interno, denominado QPAT, estão incluídos no Anexo I do presente relatório. Fizeram-se as mesmas perguntas aos dois grupos no que respeita aos atrasos sentidos, se fosse o caso, no que respeita à publicação de resultados científicos que também foram objecto de pedidos de patente, e a frequência desses atrasos. Também se lhes fez as mesmas perguntas no que respeita a possíveis medidas para evitar esses atrasos.

O QRES foi enviado a cerca de 1500 cientistas do sector académico e da indústria que trabalham na área da engenharia genética. Os dados para os contactos foram retirados da base de dados da UE sobre projectos IDT dos quarto e quinto programas-quadro plurianuais em matéria de investigação e desenvolvimento tecnológico, seleccionando convites específicos à apresentação de propostas no domínio da engenharia genética e/ou identificando, através de palavras-chave nos títulos, projectos apropriados neste campo. Foram recebidas cerca de 240 respostas, o que representa uma proporção de aproximadamente 16%. 191 destas respostas foram enviadas por pessoas singulares ou instituições públicas ou privadas que utilizam o sistema de patentes actualmente ou que tencionam utilizá-lo no futuro. Os dados destas 191 respostas e os das 11 respostas recebidas da grande indústria, retiradas do questionário QPAT, foram utilizados para uma análise estatística. No total, 48 (24%) respostas são provenientes da indústria (grande indústria, PME e empresas em fase de arranque) e as restantes 154 (76%) são provenientes do sector académico (organizações públicas de investigação, universidades e hospitais). Metade dos questionários utilizados para a análise estatística foram preenchidos a nível pessoal e a outra metade a nível institucional.

O QPAT foi enviado a cerca de 150 indivíduos, empresas e organizações identificadas numa base de dados de entidades envolvidas na obtenção de Direitos de Propriedade Intelectual (DPI). Recebeu-se um total de 34 respostas, 30 das quais de entidades que utilizaram realmente o sistema de patentes, sendo assim adequadas para inclusão na análise. Isto corresponde a uma proporção de respostas de 20%. 13 (43%) destas respostas foram enviadas pelos serviços de patentes ou de direitos de propriedade intelectual de grandes empresas, 11 (37%) por agências de patentes independentes, por profissionais individuais no ramo das patentes ou pela organização que os representa, 4 (13%) por entidades envolvidas na prestação de serviços no domínio da propriedade intelectual ao sector académico (organizações públicas de investigação, universidades, hospitais ou instituições ligadas à saúde) e 1 (7%), respectivamente, por uma organização de inventores e uma organização pública relacionada com a ética das patentes biotecnológicas. A grande maioria das respostas foi enviada a nível institucional, tendo sido apenas 2 a nível pessoal.

3.2. Análise estatística das respostas ao inquérito

3.2.1. Atraso da publicação sobre assuntos que podem ser patenteáveis

Perguntou-se aos inquiridos se tinha havido (pode haver) atraso na publicação científica de resultados que tinham sido (podem ser) objecto de um pedido de registo de patente (Perguntas 3a e 3b do questionário QRES e perguntas 2d e 2e do QPAT). As respostas possíveis variavam entre "nenhum atraso", "atraso insignificante", "atraso considerável" e "não se aplica/sem opinião". A figura 1 mostra a repartição das respostas (em percentagem do total) de três grupos: "indústria", "sector académico com experiência de patentes" e "sector académico sem experiência de patentes".

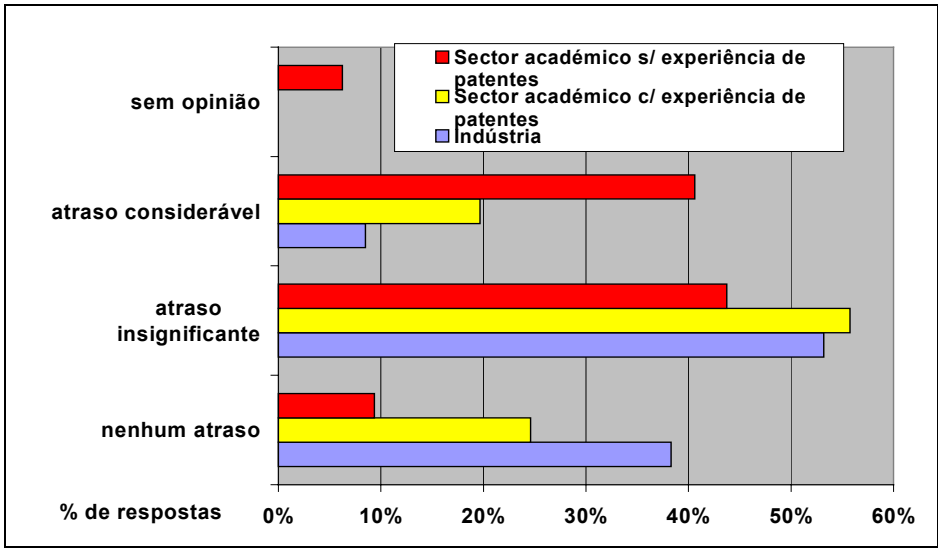


Figura 1: Atraso real (pressentido) da publicação

Os resultados apresentados na figura 1 mostram claramente que entre os cientistas e as organizações na indústria e no sector académico que já utilizaram o sistema de patentes não sofreram atrasos ou sofreram apenas atrasos insignificantes em cerca de 80%-90% de todos os casos. O atraso de publicação pressentido pelo sector académico que nunca tinha utilizado o sistema de patentes é muito maior (40%) do que o sentido pelo sector académico ou pela indústria que já tinham experiência do sistema de patentes (20% e 8%, respectivamente).

3.2.2. Medidas para evitar os atrasos

Pediu-se aos inquiridos que sofreram (ou pressentem) atrasos que comentassem a importância de medidas para evitar ou minimizar os atrasos (pergunta 3c do questionário QRES e pergunta 2f do questionário QPAT). As respostas avançadas foram as seguintes:

1. ever a estratégia/política da PI das empresas/universidades,
2. introduzir uma período de carência,
3. prestar apoio e assistência no processo de registo de patentes,
4. permitir um "pedido provisório de patentes" (ver ponto 4.2),
5. iniciar medidas de sensibilização ou
6. outros.

Pediu-se ao inquiridos que classificassem estas medidas por ordem de importância. As respostas variaram muito conforme os grupos (indústria/sector académico), tendo sido portanto analisadas separadamente em relação a cada grupo.

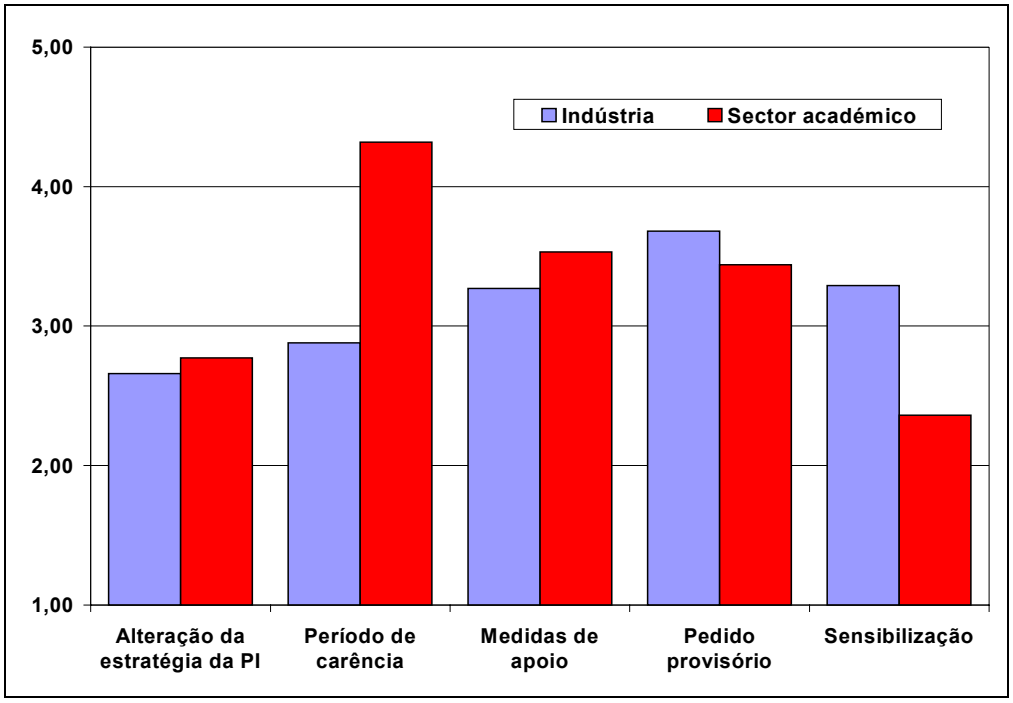


Figura 2: Importância das medidas para evitar o atraso da publicação: respostas da indústria e do sector académico

A figura 2 mostra o nível médio de importância de cada medida [numa escala de 1 (inferior) a 5 (superior)] para os inquiridos da indústria e do sector académico. Adicionalmente, foram analisadas as respostas de grupos específicos e a variação das respostas entre grupos diferentes. Os resultados podem ser resumidos da seguinte forma:

Resposta da indústria:

- A indústria de todas as dimensões, seja a nível das empresas ou de investigadores ou de agentes de patentes da indústria, considera o pedido provisório de patentes (PPP) a medida mais importantes para evitar os atrasos da publicação científica de resultados que são objecto de um pedido de patente. No entanto, o nível de importância apenas atinge 3,68 numa escala de 1 a 5.

- A grande indústria está nitidamente contra o "período de carência" (nível de 1,7) e apoia fortemente o pedido provisório de patentes (nível de 4,3) juntamente com as medidas de sensibilização (3,9 em 5).

- consenso na indústria sobre o PPP é muito mais forte do que sobre o período de carência, sendo algumas PME e empresas em fase de arranque a favor do período de carência.

Resposta de investigadores públicos e de organizações públicas de investigação:

- O sector académico considera nitidamente o período de carência como a medida mais importante para minimizar os atrasos da publicação científica.

- O apoio e o aconselhamento no processo de registo das patentes é classificado em segundo lugar como medida para evitar o atraso da publicação, imediatamente seguida pela medida relativa ao "pedido provisório de patentes". (O nível de importância atribuído ao PPP é comparável com o atribuído pela indústria!)

- Os cientistas do sector académico classificam as "medidas de sensibilização" no nível mais baixo da escala de importância das medidas para evitar o atraso da publicação. A indústria, que as classifica em segundo lugar, considera que os cientistas não estão suficientemente conscientes da importância desta questão.

As opiniões dos agentes de patentes independentes reflectem a diversidade dos seus clientes:

Embora se tivesse recebido apenas um pequeno número de respostas dos agentes de patentes independentes e, como tal, não tivessem sido incluídas na análise estatística, é útil considerar estas respostas. Uma vez que a maior parte das grandes empresas tem os seus próprios serviços de patentes e de PI, são geralmente as PME, o sector académico (incluindo hospitais/institutos ligados à saúde, organizações públicas de investigação, universidades), as empresas em fase de arranque e as pessoas singulares que recorrem aos serviços de agentes de patentes independentes. Contudo, as respostas recebidas destes agentes de patentes não reflectem uma opinião homogénea relativamente às vantagens de um período de carência ou do pedido provisório de patentes. Uma maior sensibilização no que respeita à propriedade intelectual, apoio e assistência no processo de registo de patentes e revisão da estratégia/política relativa à propriedade intelectual são medidas consideradas de maior importância do que o período de carência ou o pedido provisório de patentes por aqueles que prestam aconselhamento sobre as patentes a todos os grupos de requerentes.

3.2.3. Resultados adicionais

Registo de patentes por parte do sector académico e da indústria

As 49 instituições académicas que disponibilizaram dados sobre o número de registo de patentes no período compreendido entre 1996 e 2000 registaram, em média, 57 patentes (num total de 2779) neste período, tendo 50% destas instituições registado menos de 10 patentes. Este número pode ser comparado aos 5320 registos de patentes declarados por uma única grande empresa, embora uma grande organização pública de investigação tenham também registado cerca de 900 patentes neste período.

Os dados recolhidos através do questionário correspondem ao facto de a grande indústria registar a maioria de pedidos de patentes no sector da biotecnologia. As estatísticas do USPTO relativas às patentes no domínio da engenharia genética, no período compreendido entre 1984 e 1997, indicam que cerca de 91% de todas as patentes propriedade dos EUA são concedidos a empresas americanas, sendo os restantes 9% concedidos ao governo dos EUA e a pessoas singulares. Contudo, as grandes organizações públicas de investigação encontram-se entre as entidades que mais patentes registam, como indicado na ponto 1.3.

O sistema de patentes promove a publicação de resultados:

Cerca de 25% das respostas da indústria e de 8% de respostas do sector académico foram positivas relativamente à pergunta "… a alteração no enquadramento jurídico permitiu-lhe publicitar resultados científicos (através de publicações científicas e/ou pedidos de patentes), que teriam sido mantidos secretos sem a protecção das patentes?" A maioria dos casos ocorreram na grande indústria e entre as grandes organizações públicas de investigação, o que, de certo modo, confirma que, nalguns casos, o sistema de patentes facilitou realmente a publicação de resultados de investigação.

Parcerias no registo de patentes:

Perguntou-se aos titulares de patentes se estas tinham sido registadas em colaboração com outros parceiros e, em caso afirmativo, se os parceiros principais pertenciam ao sector académico, à indústria, ou a ambos. Os resultados mostram que cerca de ¾ da grande indústria (76,5%) registam as patentes em colaboração com o sector académico e/ou a indústria. A percentagem de instituições académicas que colaboram com terceiros é ligeiramente mais baixa (73,4%). As PME e as empresas em fase de arranque registam as patentes quer individualmente (50%), quer em colaboração com o sector académico (40%). As invenções nas PME e nas empresas em fase de arranque, portanto, parecem ser geradas dentro das empresas ou em colaboração com o sector académico, mas em muito menor medida em colaboração com a grande indústria, demonstrando a importância do sector académico para as PME e para as empresas em fase de arranque, especialmente no que respeita à transferência e/ou produção de novos conhecimentos.

3.2.4. Resumo dos comentários enviados pelos inquiridos

Receberam-se numerosos comentários, na sua maioria salientando as questões abordadas na análise precedente, mas também foram levantadas questões adicionais importantes. As seguintes questões foram indicadas com frequência:

- a necessidade de um sistema europeu de patentes rentável,
- a harmonização do direito de patentes a nível internacional,
- a necessidade de infra-estruturas de aconselhamento e apoio nas universidades, incluindo o desenvolvimento do ensino do direito de patentes aos universitários.

Foram levantadas outras questões que merecem ponderação, nomeadamente:

- a necessidade de divulgação da informação sobre a legislação europeia nesta matéria através, por exemplo, de um *website* central europeu;
- a necessidade ou não do registo provisório de patentes na Europa, na medida em que já existem processos gratuitos ou pouco onerosos em países como o Reino Unido e a Suécia.

Por fim, algumas respostas mencionaram que o problema do atraso da publicação poderia ser resolvido à medida que se ganha experiência com o sistema de patentes, porque o nível de pormenor requerido para fazer um pedido de registo, como por exemplo demonstrar a "prova de concepção", é menor do que o requerido para uma publicação científica bem sucedida. Assim, para eliminar os atrasos da publicação decorrentes de um pedido de registo de patente, os cientistas com experiência em ambos os processos sabem que, de um modo geral, devem preparar o pedido de registo com antecedência em relação à apresentação de um documento científico para publicação.

4. MEDIDAS PARA EVITAR ATRASOS DE PUBLICAÇÃO

4.1. Período de carência

4.1.1. Possíveis benefícios e desvantagens do período de carência – resultados de uma audição realizada pela Comissão

O período de carência foi identificado pelo sector académico como a medida mais importante para evitar atrasos de publicação. A grande indústria, no entanto, opõe-se fortemente à introdução de um período de carência nos sistemas de patentes nacionais ou da UE.

Foram apresentadas posições semelhantes numa audição relativa ao período de carência organizada pela Comissão Europeia, em Outubro de 1998, que contou com 150 participantes. Os argumentos apresentados pelos diferentes intervenientes estão documentados num resumo desta reunião[8]. Os proponentes do período de carência apontam que, com o actual sistema de patentes, qualquer divulgação inadvertida conduz a uma perda total dos direitos de propriedade intelectual. No entanto, os investigadores do sector académico e as pequenas empresas podem ter necessidade de divulgar a invenção a potenciais parceiros (indústria, financiadores, etc.) para continuarem o seu desenvolvimento. A grande indústria argumenta que o período de carência conduzirá a uma insegurança jurídica susceptível de dissuadir a indústria a investir em áreas em que não seja certo que os direitos de propriedade intelectual sejam/venham a ser registados. O debate incidiu igualmente sobre possíveis soluções alternativas, em particular, a opção de registar um pedido provisório de patente ou alargar as isenções que se aplicam ao princípio da novidade completa, que actualmente se aplica apenas no caso de "abuso evidente" e de "divulgação em exposições internacionais". Referiu-se ainda a necessidade de harmonização a nível internacional.

4.1.2. Opiniões de peritos a favor e contra um período de carência

A conferência intergovernamental dos Estados-Membros da Organização Europeia de Patentes relativa à reforma do sistema de patentes na Europa (Paris, 24-25 de Junho de 1999) incumbiu o IEP de "examinar em que condições os efeitos da divulgação antes de se ter efectuado o registo deveriam ser contemplados pelo direito europeu de patentes", considerando os seguintes aspectos:

- As organizações públicas de investigação, as universidades e certas empresas poderiam querer ter a opção de apresentar pedidos de registo de patentes, mesmo sendo obrigadas a praticar certas formas de divulgação.

- Adicionalmente, certas formas de comunicação, por exemplo pela Internet, aumentam o risco de os resultados da investigação serem divulgados involuntariamente.

- Na Europa e noutros países, essa divulgação impede os inventores de obter a protecção conferida pela patente às suas invenções.

O IEP solicitou o parecer de dois peritos, Jan Galama e o Professor Doutor Joseph Straus[9], sobre as desvantagens e as vantagens do denominado "período de carência" para proteger um inventor de ser prejudicado pela divulgação da sua invenção, antes de apresentar um pedido

---

[8] http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/indprop/430.htm.

[9] Ver pormenores dos pareceres em: http://www.european-patent-office.org/news/headlns/2000_07_25_e.htm.

de registo de patente. Estes pareceres foram postos à disposição do público interessado no *website* do IEP[9], de modo a estimular o debate em curso sobre esta questão controversa e fornecer a base para uma consulta pública alargada a nível europeu e nacional. Das caixas 1 e 2 consta um resumo das respectivas argumentações:

Caixa 1: Argumentação contra o período de carência – resumo do parecer de Jan Galama

A ideia principal do parecer de Jan Galama é que a introdução de um período de carência no direito europeu de patentes seria prejudicial e não deveria ser apoiada porque reduziria a segurança jurídica para terceiros e poderia induzir em erro inventores independentes, dando-lhes uma falsa sensação de segurança. A comunicação global de alta velocidade através da Internet, a crescente importância económica das patentes e a concorrência mundial requerem um sistema de patentes claro, em que todos possam confiar. Os inventores independentes seriam os que correriam mais riscos com o período de carência, pois seria possível que terceiros obtivessem direitos de intervenção com uma divulgação precoce. Isto diminuiria efectivamente os direitos dos inventores, especialmente em domínios altamente competitivos como as tecnologias da informação e a biotecnologia. Se o sector académico quiser competir no mundo económico, deve estar preparado para esquecer velhos hábitos tal como a publicação precoce.

- A introdução de um período de carência geral através da revisão da Convenção sobre a Patente Europeia colocaria os inventores europeus em posição de desvantagem porque não haveria qualquer garantia de reciprocidade por parte dos outros países.

- A introdução de um período de carência no âmbito de um tratado internacional sem harmonização substancial do direito de patentes não resolveria o problema, identificado durante as negociações sobre o "antigo" Tratado sobre o Direito de Patentes no início da década de noventa, de, devido às particularidades do sistema americano de "o primeiro a inventar", a noção americana de período de carência não ser igual à da Europa. Em particular, a questão dos direitos do anterior utilizador e a insistência europeia de que a divulgação durante o período de carência não deve ser entendida como criando uma data de prioridade podem vir a ser "impossíveis" de conciliar com a posição dos EUA.

- A introdução de um período de carência como parte de uma harmonização internacional alargada do direito de patentes permanece algo hipotética, dado que os EUA não parecem dispostos a abandonar o sistema de "o primeiro a inventar", e mesmo que estivessem dispostos a fazê-lo é provável que em qualquer negociação se conservassem alguns elementos do sistema de "o primeiro a inventar", ameaçando "comprometer" a integridade do sistema claro e eficaz de "o primeiro a registar".

- Jan Galama conclui que, mesmo que os EUA estivessem dispostos a abandonar o sistema de "o primeiro a inventar", esta não seria uma razão suficiente para adoptar um período de carência, devido às incertezas e possíveis mal-entendidos daí decorrentes.

Jan E. Galama, Corporate Intellectual Property, Philips International B.V., Eindhoven

Caixa 2: Argumentação a favor do período de carência - resumo do parecer do Professor Straus

O Professor Straus considera que a introdução de um período geral de carência no direito europeu de patentes é oportuna, visto que um certo tipo de período de carência já se encontra previsto no direito de patentes de trinta e oito países em todo o mundo, incluindo a Estónia, a Roménia e a Eslovénia, três países que irão possivelmente aderir ao IEP em 2002. A ausência destas disposições na Europa poderia ter consequências económicas negativas, incluindo a transferência de investimentos e do desenvolvimento tecnológico da Europa para países onde a divulgação antes do registo não é necessariamente prejudicial para o registo de patentes.

- Quer o Reino Unido, quer a Alemanha, reconheceram anteriormente um período de carência no respectivo direito de patentes, o que não levantou quaisquer dificuldades. A experiência do Canadá e do Japão também leva a crer que esta disposição não origina problemas, sendo sobretudo utilizada como "rede de segurança".

- Além disso, o actual direito europeu de patentes não oferece uma segurança jurídica absoluta. Nos procedimentos de concessão de patentes, há que ter em conta a divulgação oral e a utilização pública na determinação dos progressos técnicos. A situação tornar-se-á mais difícil com a maior utilização da Internet. Por conseguinte, a segurança jurídica é um conceito relativo que não depende da existência de um período de carência.

- Adicionalmente, terceiros têm já de lidar com um certo grau de insegurança. Os pedidos de patentes só são publicados dezoito meses depois da data de prioridade e, mesmo assim, até o procedimento de concessão estar terminado, não é claro qual será exactamente a natureza dos direitos exclusivos pretendidos.

- Há que atender à importância crescente dos institutos académicos e de investigação como requerentes de patentes e originadores de conhecimentos relativos à inovação. É necessário facilitar a publicação rápida de resultados da investigação. A divulgação em paralelo ou apenas depois da apresentação do pedido de patentes não satisfaz totalmente esta necessidade, visto que nem sempre é possível apresentar um pedido de patente numa fase precoce e, de qualquer modo, a proibição absoluta de registar invenções anteriormente divulgadas é desproporcionada em relação a qualquer inadvertência da parte do inventor. Não são só os inventores que sofrem sempre que uma invenção útil é excluída da protecção conferida pela patente, mas também a sociedade em geral. As estatísticas provenientes do Japão, dos EUA e da Alemanha tornam claro que a divulgação precoce é particularmente importante para as instituições de investigação/académicas e para os inventores independentes, assim, devia dar-se mais atenção às necessidades deste sector na Europa. Contudo, as estatísticas do Japão, onde o período de carência tem de ser invocado, também revelam claramente a sua importância para a grande indústria: 47% dos pedidos que invocaram o período de carência em 1999 foram apresentados por grandes empresas.

- Os pedidos provisórios não constituem uma solução satisfatória, porque não prevêem sequer a divulgação inadvertida e, mesmo noutros casos, apresentam o risco de a divulgação original se revelar inadequada como base para qualquer pedido posterior .

Prof. Dr. Joseph Straus, Max-Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich

4.1.3. Trabalho realizado no âmbito da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual)

No âmbito do Comité Permanente sobre o Direito de Patentes da OMPI, foram realizados debates com o objectivo de harmonizar uma parte substancial do direito de patentes a nível mundial. O trabalho em curso abrange questões importantes, como a novidade, a actividade inventiva ou não óbvia, bem como a aplicação ou utilidade industrial. Também foi analisado um projecto de artigo consagrado à introdução de um período de carência na legislação nacional. De salientar que ainda não se chegou a uma decisão quanto à adopção de um período de carência. As disposições deste artigo são muito semelhantes às que foram propostas em 1991 (primeiro projecto de tratado sobre a harmonização do direito de patentes, que fracassou).

Os princípios essenciais são os seguintes:

- Introdução de um período de carência relativamente a qualquer divulgação da invenção (pelo inventor, por um terceiro ou por um instituto nacional de patentes) no prazo de 12 meses, antes da data de apresentação do pedido, ou 12 meses antes da data de prioridade;

- O inventor pode sempre invocar este período de carência;

- O inventor tem de provar que a divulgação ocorreu menos de 12 meses antes da data do pedido de registo (ou quando se evoca a prioridade, da data de prioridade do pedido).

Os debates sobre o princípio da introdução de um período de carência ou sobre o seu conteúdo continuarão durante as próximas reuniões do comité permanente.

4.2. Pedido provisório de patentes

O TDP (Tratado sobre o Direito de Patentes)[10] foi adoptado em Genebra, em 2 de Junho de 2000, com vista a harmonizar os requisitos formais do direito de patentes. Uma das disposições mais significativas diz respeito à possibilidade do requerente obter uma data de prioridade sem preencher os requisitos formais geralmente solicitados para examinar o pedido, em particular a obrigação do requerente fazer uma descrição e algumas reivindicações e de apresentar o pedido numa das línguas aceites pelo Instituto.

O novo artigo 5.º do TDP permite que qualquer requerente obtenha uma data de registo, desde que o pedido tenha sido transmitido ao Instituto em papel ou em qualquer outro suporte (incluindo electrónico)[11] e contenha:

- a indicação explícita ou implícita de que os elementos se destinam a constituir um pedido;

- indicações que permitam determinar a identidade do requerente ou que o Instituto entre em contacto com este;

- uma parte que, à primeira vista, pareça constituir uma descrição (qualquer parte contratante pode permitir a apresentação de um desenho em vez da referida parte). Além disso, não é necessário que essa parte seja redigida numa das línguas de trabalho do Instituto.

---

10 http://www.wipo.int/treaties/ip/plt/treaty.html.

11 A Comunidade Europeia, depois da introdução de um sistema de patentes comunitário, pode tornar-se parte contratante do Tratado sobre o Direito de Patentes.

O interesse desta disposição reside no facto de conferir ao requerente uma data de apresentação. A partir desta dada, é-lhe permitido divulgar a sua invenção sem prejudicar a respectiva patenteabilidade.

Estas disposições são novas na legislação europeia, mas já vigoram nos EUA. A Convenção sobre a Patente Europeia foi alterada em consonância com estas novas condições para obter uma data de registo (Conferência Diplomática, Munique, 20-29 de Novembro de 2000)[12].

4.3. Actividades de apoio e de sensibilização, especialmente para os investigadores públicos

Um grande número de pequenas empresas e de organizações públicas de investigação não dispõe nem do pessoal nem dos recursos financeiros para gerir a sua propriedade intelectual.

Para os investigadores públicos, a complexidade dos regulamentos relativos às invenções dos empregados (tais como direitos de autor, "privilégio do professor", regulamentos relativos aos direitos de propriedade e de acesso à propriedade intelectual em actividades de investigação em colaboração e financiada como fundos públicos, etc.) é só por si um obstáculo à aplicação da protecção da propriedade intelectual dos resultados da investigação. Apesar de as grandes organizações de investigação terem possivelmente os recursos necessários para definir uma política de PI e oferecer infra-estruturas de apoio aos cientistas, estas estruturas e políticas de PI quase não existem nas universidades. Idealmente, as infra-estruturas de apoio deveriam oferecer:

- aconselhamento e serviços de peritagem sobre a avaliação da propriedade intelectual e a melhor estratégia de protecção,
- aconselhamento jurídico no que toca às leis que regem as invenções dos empregados, o direito relativo à propriedade intelectual e os regulamentos que lhe dizem respeito,
- ajuda no processo de registo de patentes, bem como apoio financeiro, e
- apoio na exploração da propriedade intelectual (licenças, empresas em fase de arranque).

A Comissão Europeia e os Estados-Membros apoiam/lançaram uma série de actividades destinadas a aumentar a sensibilização no que respeita às questões ligadas às patentes, ou a prestar apoio directo aos investigadores na preparação, apresentação e financiamento de pedidos de patentes na exploração dos direitos das patentes. Para este fim, criou-se o Helpdesk IPR/DPI financiado pela DG Empresa da Comissão Europeia [13], e esta mesma Direcção-Geral lançará a nova iniciativa "academia de patentes", que providenciará uma rede de gabinetes de atribuição de licenças relativas à tecnologia, pertencentes a organizações de investigação europeias, para facilitar o intercâmbio de melhores práticas e experiências na protecção e exploração da investigação financiada com fundos públicos. A Comissão Europeia também auxilia os institutos nacionais de patentes a desenvolver iniciativas e serviços de apoio ao registo de patentes, especialmente vocacionados para o sector académico e as pequenas e médias empresas.

---

12 Estas disposições entrarão em vigor dois anos após o décimo quinto Estado Contratante ter depositado o seu instrumento de ratificação.

13 http://www.ipr-helpdesk.org.

4.4. Enquadramento jurídico, regulamentos e outras políticas relacionadas com os direitos de propriedade intelectual

Outros factores podem contribuir para o atraso da publicação de documentos cujo objecto pode ser patenteável:

- A falta de uma patente comunitária rentável e simples pode provocar alguns atrasos por causa da dificuldade em encontrar financiamento para o pedido de patente. Algumas invenções podem não ser registadas devido aos elevados custos associados à protecção conferida pela patente e, por essa razão, ser guardadas em segredo, especialmente no caso das PME.

- Os regulamentos relacionados com a propriedade e a utilização das invenções, como por exemplo as leis relativas aos empregados, e o desconhecimento deste enquadramento jurídico, principalmente nas PME e nas universidades, podem complicar e atrasar o processo de decisão relacionado com a apresentação do pedido e, por conseguinte, atrasar a publicação.

- As invenções resultantes da colaboração entre as universidades e a indústria podem ser atrasadas por não terem sido celebrados, previamente, acordos claros sobre a melhor forma de gerir a propriedade intelectual criada nestes consórcios, atendendo aos diferentes interesses e às diferentes estratégias dos parceiros. Falta por vezes aos parceiros do sector académico uma compreensão clara e/ou uma política sobre questões de propriedade intelectual, bem como as capacidades de negociação necessárias para atingirem os seus objectivos aquando da elaboração destes acordos. A indústria nem sempre tem em conta a importância da publicação rápida dos resultados científicos para os seus parceiros académicos.

Se bem que algumas destas questões políticas estejam actualmente a ser analisadas a nível da União Europeia ou dos Estados-Membros (por exemplo, a patente comunitária[14]; as leis que regem as invenções dos empregados na Alemanha[15], etc.), outras questões devem ser analisadas em maior pormenor, sendo necessário identificar possíveis medidas políticas.

5. RESUMO E CONCLUSÕES

- A protecção conferida pela patente de resultados da investigação, no domínio da engenharia genética, pode facilitar a publicação e evitar as estratégias de sigilo. Os documentos são publicados depois do(s) pedido(s) de patente(s) ter(em) sido apresentado(s) ou, o mais tardar, durante a publicação do pedido de patente (até 18 meses após a data do pedido).

- O sector da investigação pública tornou-se um dos principais utilizadores do sistema de patentes. O conflito entre a estratégia de "publicação e divulgação" científica e a estratégia

---

[14] Proposta de Regulamento do Conselho relativo à patente comunitária, COM(2000) 412 final, JO C 337 E, de 28.11.2000, p.278.

[15] Os deputados do Parlamento alemão introduziram um projecto de lei (14/5975 de 9.5.2001: http://dip.bundestag.de/btd/14/059/1405975.pdf) para eliminar o "privilégio do professor", que dava aos professores universitários plena propriedade e plenos direitos relativamente às invenções realizadas no decurso do seu trabalho, e conceder direitos à universidade, por forma a estimular o estabelecimento de infra-estruturas de licenciamento e de transferência de tecnologia nas universidades.

de "protecção e exploração" é susceptível de causar alguns atrasos na publicação de resultados científicos que podem ser objecto de um pedido de patente.

- Um inquérito efectuado juntos dos investigadores e das organizações de investigação da UE, tanto no sector industrial como académico, revelou que se verificam atrasos na publicação, mas esta ocorrência é menor quanto maior for a experiência que os utilizadores têm do sistema de patentes. Com utilizadores experientes, os atrasos consideráveis ocorrem em menos de 20% dos casos (20% nas instituições académicas e 8% na indústria).

- Praticamente metade dos investigadores inquiridos do sector académico, sem experiência anterior com o sistema de patentes, mas que tencionam utilizá-lo no futuro são da opinião que irão ocorrer atrasos consideráveis. É necessário pôr em prática acções de sensibilização e actividades de apoio dirigidas a estes investigadores para combater esta percepção (incorrecta) e ajudar os investigadores a familiarizarem-se com o próprio sistema de patentes, o que deverá concretizar-se a todos os níveis - regional, nacional e europeu.

- O inquérito mostrou claramente a preferência do sector académico pelo período de carência para evitar e/ou minimizar os atrasos da publicação de resultados de investigação que podem ser objecto de um pedido de patente. Em contrapartida, a grande indústria opõe-se fortemente ao período de carência e dá preferência à introdução de um pedido provisório de patentes (PPP) na legislação europeia. As respostas provenientes da indústria de média dimensão e dos agentes de patentes independentes não reflectem um opinião consistente sobre as vantagens de um período de carência. Os agentes de patentes sublinharam, em especial, a necessidade de actividades de sensibilização, de assistência e de medidas de apoio. Tanto o sector industrial como académico atribuíram um nível comparativamente elevado de importância ao PPP.

- A experiência demostrou que o nível de pormenor requerido nos pedidos de patentes, por exemplo, demonstrar a "prova de concepção", é menor do que o requerido para a publicação bem sucedida de um documento científico. Assim, os cientistas com experiência de ambos os processos deveriam saber que devem fazer o pedido de patente numa fase anterior à apresentação de um documento científico para publicação, evitando assim qualquer atraso na publicação do documento científico.

- Apesar de terem sido realizados vários estudos, não existem números precisos que quantifiquem os efeitos económicos para a indústria, ou que avaliem, em termos práticos, a importância para o sector académico da introdução de um período de carência. Nos vários países membros da OMPI desenvolveram-se conceitos diferentes de "período de carência" (p. ex., nos EUA ou no Japão), que devem ser examinados em pormenor no que diz respeito ao equilíbrio que proporcionam entre os interesses do sector académico e da indústria. O conceito de "período de carência" dos EUA, juntamente com o sistema de "o primeiro a inventar", é o que proporciona maior "insegurança jurídica" e não deve servir como exemplo da "melhor prática".

- Devido à crescente internacionalização da investigação, especialmente no sector da engenharia genética (investigação financiada tanto pelo sector público como privado) e também ao facto de o sector público da investigação ter adquirido mais experiência e se ter tornado um dos principais utilizadores do sistema de patentes, é necessário envidar esforços para definir e harmonizar o conceito de "período de carência". No entanto, este conceito só funcionará a nível global e só será eficaz se proporcionar "segurança jurídica", factor que constitui a principal preocupação da indústria. Isto deverá ser tido em conta pelo

Comité Permanente do Direito de Patentes da OMPI, durante os debates que estão a decorrer sobre a possível introdução de um período de carência.

- Em 1991, a OMPI discutiu a inclusão de um artigo no primeiro projecto de um "Tratado sobre a harmonização do Direito de Patentes" que previa a introdução de um período de carência nas legislações nacionais. Esta proposta de artigo foi rejeitada com base no argumento de que um período de carência iria contrariar as campanhas de educação e de sensibilização entre os investigadores do sector académico, quanto à utilização correcta do sistema de patentes. Hoje em dia, é óbvio que estes argumentos já não têm o mesmo valor.

- As condições-quadro devem ser optimizadas para facilitar a utilização do sistema de patentes por parte do sector académico e das pequenas e médias empresas, incluindo, entre outras medidas:

  - a introdução de um pedido provisório de patentes em todos os Estados-Membros em conformidade com o artigo 5.º do Tratado sobre o Direito de Patentes, adoptado em Genebra, em 2 de Junho de 2000;

  - apoio e aconselhamento ao sector académico e às PME no que diz respeito à utilização correcta do sistema de patentes e à utilização estratégica dos direitos de propriedade intelectual, bem como educação e formação sobre esta matéria;

  - um sistema de patentes simples e rentável, tal como o proporcionado pela patente comunitária proposta.