

Abordagem Prática da Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual Biotecnológica: um Panorama da Cingapura

Por Alex Thian
Research Biolabs Pte. Ltd
Cingapura*

Introdução

Nos meus 14 anos como advogado de marcas e patentes (1986 a 2000), tenho ajudado pesquisadores na busca pela proteção dos frutos de sua pesquisa. A tarefa de requerer direitos de propriedade intelectual (DPI) oriunda durante o curso da pesquisa e da comercialização de invenções pode se tornar cara, longa e cansativa, e, às vezes, nem mesmo viável por causa do intervalo de tempo desde a bancada até o mercado.

Diferente de seus congêneres de outros países, a maioria dos pesquisadores asiáticos geralmente vê a proteção de DPI como algo a se pensar posteriormente, ao invés de uma parte importante do planejamento da pesquisa. Quando não se entende isso, geralmente não há uma estratégia apropriada de DPI, que inclui documentar devidamente toda invenção. A proteção de DPI se torna muito cansativa e custosa e às vezes impossível devido a revelação à - ou requerimento de patente feito por - terceiros.

O que são Direitos de Propriedade Intelectual?

Na Cingapura, os DPI podem ser subdivididos em patentes, direitos autorais, marcas registradas e razão social/nomes de produtos, informação confidencial, desenhos registrados e indicações geográficas, e layouts de circuitos. No que diz respeito às invenções e descobertas biotecnológicas, as duas formas mais relevantes de DPI são as patentes e as informações confidenciais. A proteção de patente só pode ser assegurada ao se requerer e obter uma patente oficial em cada um de todos os países do mundo. Por outro lado, a informação confidencial só

pode ser protegida por obrigação contratual. Os proprietários de qualquer informação confidencial têm que assinar um acordo geralmente conhecido como acordo de confidencialidade (ADC) (Non Disclosure Agreement - NDA) para garantir a proteção de que qualquer informação confidencial.

Patenteando biotecnologia na Cingapura

Sob a lei de patentes da maioria dos países, somente produtos e processos novos e não óbvios são patenteáveis. Descobertas científicas não são patenteáveis *per se*. Diferenças sutis, especialmente na área das descobertas genéticas, já geraram muita controvérsia na indústria de biotecnologia. Alguns já argumentam que a informação genética faz parte da Natureza e, portanto, não é patenteável. Sob o regime do direito consuetudinário (*common law* britânica) do qual a Cingapura faz parte, é muito improvável que um escritório de patentes conceda patente a qualquer gene específico.

A Cingapura não tem um escritório de exame como nos Estados Unidos. O Escritório de Propriedade Intelectual da Cingapura (EPIC), um novo órgão estatutário estabelecido pelo governo, é apenas um escritório de recebimento. Recebe os pedidos requeridos na Cingapura e os manda para serem examinados na Austrália e na Áustria. Um requerente pode decidir que seu pedido seja examinado pelo Escritório de Marcas e Patentes dos EUA, caso exista um interesse nos Estados Unidos. Na ausência de conexão com os Estados Unidos, um requerente só pode prosseguir com um pedido direto aos Estados Unidos se conseguir uma concessão do EPIC para fazê-lo.

É fundamental requerer patente para invenções biotecnológicas?

Isso vai depender de duas considerações: o tipo de invenção e a estratégia de comercialização. Manter a informação sob sigilo pode proteger melhor algumas invenções biotecnológicas, tais como uma nova formulação ou um novo composto, porque em uma requisição de patente, a formulação precisa ser completamente revelada. Com a descrição e publicação da patente, outros podem facilmente copiá-la. No caso específico de uma formulação, durante um litígio de patente, é geralmente muito difícil estabelecer definitivamente se um produto rival é uma cópia da formulação. Entretanto, se a estratégia de comercialização é dar licença de fabricação e vendas da formulação para outros, pode ser prudente, e às vezes necessário, requerer uma patente

já que os detentores da licença podem pedir que uma patente seja requerida para proteção.

O custo pode ser algo mais a se considerar. Nos grandes mercados, o custo estimado de requerer e assegurar uma única patente é de aproximadamente US\$ 100.000 a US\$ 200.000 para uma patente simples, descomplicada. Este custo incorrerá durante um período de 3 anos a partir da data do requerimento. Na maioria dos mercados, se você não tem orçamento para a requisição, é aconselhável manter a invenção sob sigilo ao invés de descrevê-la e permitir que concorrentes tenham total acesso.

Questões de DPI que devem ser consideradas por pesquisadores e empresas de biotecnologia em início de operação

As questões de DPI devem ser consideradas logo cedo. Alias, conselho que sejam consideradas desde o PRIMEIRO DIA!!

As seguintes questões são importantes:

a. Levantamento de DPI

Se o objetivo do pesquisador é solucionar um problema ou buscar descobertas científicas com um ângulo de comercialização, é fundamental que se faça um levantamento mundial de DPI. O levantamento deve ser conduzido em bancos de dados comerciais, de pesquisa e de patentes. No caso de um levantamento comercial, a forma mais eficiente é pesquisar através de uma boa ferramenta de busca. Minha favorita é o **Copernic.com**. Sites comerciais de biotecnologia, tal como o **www.biospace.com**, também fornecem informações excelentes nas áreas de interesse. O levantamento de informações das comunidades de pesquisa a procura de trabalhos publicados, artigos e press releases de pesquisadores pode ser conduzido em vários sites de institutos de biotecnologia estratégicos tais como o americano **National Institutes of Health**, ou sites de publicações essenciais em biotecnologia tais como as revistas **Nature** e **Science**. O levantamento de patente é o mais crucial dos três. Buscas devem ser conduzidas nos bancos de dados de escritórios essenciais de exame; em especial o **U.S. Patent and Trademark Office**, o **World**

Intellectual Property Organization, e o **European Patent Office**. Na Cingapura as buscas podem ser conduzidas no <http://www.epatents.gov.sg/PE/>. No caso de uma busca de patente, deve-se notar que a pesquisa é somente para patentes publicadas/concedidas. Já que existe um tempo de até 2 anos no processo da concessão, é possível que não se consiga achar a mais recente tecnologia na busca. Portanto é prudente fazer uma mistura das buscas acima mencionadas.

b. A questão proprietária

A questão proprietária é muito importante, especialmente se o pesquisador pretende posteriormente se envolver com a comercialização. Já vi inúmeros casos de invenções com bom potencial comercial que não foram aproveitadas devido a uma situação proprietária obscura ou injusta. De acordo com o que reza a Lei de Patentes da Cingapura, as invenções criadas por empregados, especialmente as invenções na área de especialidade do mesmo, pertencem aos empregadores. Já que os pesquisadores em geral trabalham como funcionários em estabelecimentos e instituições de pesquisa, geralmente não têm participação no DPI das invenções a não ser quando acordado previamente. Até muito recentemente, estes institutos e estabelecimentos não tinham políticas e diretrizes claras sobre o compartilhamento dos benefícios de tais invenções. No caso de estudantes de doutorado, a posição é ainda menos clara já que não são funcionários dos institutos de ensino. A não ser que os termos e condições da matrícula digam o contrário, pode-se argumentar que as invenções geradas pelo estudante pertencem ao estudante de doutorado ao invés de ao instituto.

c. Ônus da prova

No processo de buscar proteção para as invenções, o ônus de provar a criação é do inventor/proprietário. Às vezes a prova também é necessária no processo de requerimento de patente. Muitos inventores podem achar dificuldades para produzir evidências na forma de documentação, quando se fizerem necessárias vários anos após o início da pesquisa. Tal inabilidade pode ser fatal a qualquer reivindicação. Portanto, é importante estabelecer

procedimentos adequados e processos de documentação para evitar tais problemas. Dados de pesquisa importantes devem ser devidamente anotados em um livro de registros, assinado pelas pessoas envolvidas e guardado em um lugar seguro. Quaisquer acordos assinados relacionados à revelação, colaboração ou licença do DPI também devem ser guardados e tratados como propriedade importante da empresa. Manter a documentação apropriada das invenções, especialmente das metodologias e protocolos de pesquisa, irá facilitar muito o trabalho de profissionais como os advogados de marcas e patentes, e assim permitir uma considerável economia nos custos com as auditorias de DPI ou requerimento de patentes.

d. Política de revelação e acesso

Isso também deve ser considerado para assegurar que não haja acesso não autorizado ou revelação sob circunstâncias que podem ser prejudiciais à proteção do DPI. Provavelmente, a melhor abordagem é ter um procedimento padrão para lidar com todas as questões relacionadas ao DPI. Muitas empresas foram lesadas por roubo de DPI porque o acesso ao DPI não foi devidamente controlado ou porque funcionários da empresa revelaram informação. É de praxe que funcionários, consultores e agentes assinem um ADC e um acordo de DPI antes de terem permissão de acesso ao DPI da empresa.

e. Auditoria de DPI

Já que a maioria dos pesquisadores não têm treinamento em direito e podem não ser versados em DPI, é sensato educar constantemente os pesquisadores sobre tais questões. Profissionais treinados podem ser chamados para conduzir auditorias de rotina nos resultados das pesquisas e assegurar que nenhuma invenção de valor seja negligenciada inadvertidamente ou perdida. A frequência das auditorias pode ser sincronizada com as marcantes e decisivas etapas de comércio e financiamento da empresa. Desta forma, o valor monetário da empresa pode se elevar já que pode mostrar um crescimento progressivo do portfólio de DPI.

f. Orçamento de despesas com o DPI

Uma empresa de biotecnologia pode gastar até 20% de seu capital no trato das questões de proteção de DPI. Tais despesas incluem levantamento de DPI, auditorias, honorários e custas legais, consultoria sobre DPI, contratação de um advogado interno e requerimento de patentes. Já que o montante da empreitada é deveras significativo, a empresa deve preparar um orçamento em separado. Sendo a proteção de DPI um processo contínuo, é aconselhável preparar um plano orçamentário de 3 anos. Com o orçamento adequado, a empresa não será surpreendida com insuficiência de verbas para este aspecto fundamental da empreitada.

Conclusão

Acredito que o sucesso da Cingapura e de vários países asiáticos nesta corrida para se tornarem jogadores bem-sucedidos no mercado internacional de biotecnologia, depende de uma mudança da mentalidade de toda a escala de valores. Além da ciência, os pesquisadores precisam prestar mais atenção na proteção de DPI. As instituições têm sido mais generosas em partilhar os direitos de propriedade intelectual com os pesquisadores que a criaram e com a indústria privada. Sobretudo, o mais importante é que os núcleos de investimentos asiáticos precisam dar mais valor ao DPI e conceder verbas suficiente às empresas de biotecnologia em início de operação para que possam assegurar proteção internacional de DPI.

Alex Thian é co-fundador e presidente da **Research Biolabs, que é uma empresa completamente integrada de ciências naturais biotecnológicas, centralizada na distribuição de produtos, serviços genômicos, e diagnóstico molecular. Alex Thian exerceu a profissão de advogado e solicitador na Cingapura de 1987 a 2000, especializado em propriedade intelectual e tecnologia. Suas principais áreas de atuação foram a proteção internacional de direitos de propriedade intelectual, estruturação corporativa de investimentos em tecnologia, e comercialização e exploração de invenções. O Sr. Thian foi o conselheiro jurídico externo para o Conselho de Produtividade e Regulamentação da Cingapura de 1990 a 2000. Ele também foi conselheiro jurídico do Instituto de Pesquisa de Materiais e Engenharia (Cingapura) e da firma 1-Net Singapore Pte Ltd.*

**Traduzido por Karen Shishiptorova*

THIAN, Alex. **Abordagem Prática da Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual Biotecnológica: um Panorama da Cingapura.** Disponível em:
http://www.universia.com.br/nextwave/ver_materia.jsp?materia=163&subcanal=11 Acesso em: 17.jul.2006.