

PLENÁRIA IV

TEXTO TRANSCRITO

LEI DE INOVAÇÃO: ENTROSAMENTO (OU FALTA DE) ENTRE UNIVERSIDADE E EMPRESA

MODERADOR: GABRIEL TANNUS

Interfarma

PALESTRANTE: DENIS BORGES BARBOSA

Denis Borges Barbosa Advogados

Há duas semanas atrás, uma empresa de biotecnologia me pôs uma pergunta: Isso trouxe uma questão que me pareceu ser extremamente interessante.

“Precisamos fazer uma série de testes em cepas e na estrutura de custos preciso levar em conta qual é a participação dos professores e pesquisadores da universidade. Qual é a porcentagem que você tem que levar em conta na estrutura de custos para remunerar um pesquisador, no caso de um teste de cepas?”

Para responder à pergunta, o tema de inovação tem que ser olhada de uma maneira um pouco distinta daquela que nós, advogados de Propriedade Intelectual, estamos acostumados. Em primeiro lugar, a inovação pode ser uma noção subjetiva; inovação não é invenção, naquilo que invenção presume um acréscimo ao estado da arte, ou seja, uma soma ao que *objetivamente* o conhecimento geral já dispõe.

Há uns meses atrás, tentando discutir em um curso da Petrobrás sobre como se aplicam os incentivos fiscais, foi-me colocada uma série de questões sobre qual seria o parâmetro para avaliar o que é ou não inovação à luz da Lei do Bem. Há vários parâmetros, mas tomando talvez o mais divulgado, ou mais fácil de usar, que é o Manual de Oslo, fica-se impressionado com a idéia de que inovação é um novo *para o agente econômico*, um novo subjetivo – isso é um dado muito importante.

Segundo o escopo do Manual de Oslo,

146. An *innovation* is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations.

29. The Manual is concerned with the collection of innovation data at the level of the firm. It does not cover industry- or economy-wide changes such as the emergence of a new market, the development of a new source of raw materials or semi-manufactured goods, or the reorganisation of an industry. Manual Oslo (Paris, OCDE/Eurostat, 1997),

O novo na análise de inovação, assim, não é só a novidade absoluta, nem a novidade relativa que certos países podem adotar, como no caso de anterioridade por uso no direito americano. No contexto da análise de inovação, é pertinente também o novo para aquele que pede a inovação, para aquele que pratica inovação.

Então, para alguns dos instrumentos legais pertinentes, inovação não se resume à criação tal como definida na Lei de Inovação; a própria Lei e o conjunto normativo pertinente esclarecem isso; criação é a patente de invenção, modelo de utilidade, incrivelmente desenho

industrial e assim por diante. Mas inovação, aquilo que será objeto lato da Lei de inovação e normas subsidiárias (inclusive a lei do bem), não se resume às criações.

Repetindo o antecipei na análise tributária: “O estado da técnica da inovação, segundo o Manual de Oslo, não é seu objetivo global mas a capacidade efetiva de um agente econômico introduzir no mercado um serviço, produto ou objeto comercial, apesar de ser conhecido e praticado por competidores.”

A empresa a que me referi inicialmente não tinha grandes pretensões de pedir patente, mas precisa testar uma cepas para entrar num determinado mercado com um conjunto de ativos, ativos móveis e moleculares que funcionem direitinho em relação à sua clientela.

Bom, vamos agora à resposta. Se a prestação solicitada à universidade implica em risco técnico, o tratamento vai ser um; se não implica em risco técnico, o tratamento vai ser outro. A racionalidade da Lei é diversa, conforme haja ou não risco técnico.

O que é risco técnico? Cessa noção - risco técnico - é um dado muito importante em Propriedade Intelectual. Risco técnico aparece, por exemplo, quando se define que know how é a *superação do risco técnico*.

No sistema de patente mesmo a noção de risco técnico é essencial. Coloquemo-nos na postura do empresário que precisa da inovação; tem ele duas hipóteses possíveis: ou desenvolver a inovação técnica (pois é dessa, a inovação *técnica* a de que falamos nesta intervenção) ou comprar. Comprar presume que haja oferta dos conhecimentos relativos a essa inovação no mercado, e isso é um dos problemas que levam à inovação no sentido subjetivo. Um dos motivos de inovar no senso subjetivo, através do desenvolvimento próprio, é simplesmente porque não há disponível no mercado, ofertas de material inovativo.

Se alguém quer comprar inovação, vai economizar o tempo, o risco técnico desaparece em grande parte, e - se você se enquadra dentro dos parâmetros legais -, pode reduzir integralmente os valores expedidos do seu lucro tributário; se enquadrar dentro dos parâmetros técnicos legais, por exemplo, os 5% da Portaria 436.

Se o pagamento for contratado na base de percentual de receita, produção / lucro, o empresário ainda conserva o capital de giro que seria imobilizado em investimento tecnológico, pois só paga quando auferir receita. Esta forma de pagamento também dá uma garantia da qualidade *de mercado* de inovação, pois o fornecedor só recebe se o produto final fabricado no Brasil for passível de colocação o mercado.

Quando se compra uma inovação, principalmente se vai pagar essa inovação por um *running royalties*, tem-se uma certa garantia de que o produto – cuja tecnologia não se conhece - tem alguma confiabilidade, porque aquele que lhe vende (a não ser que esteja com intuito de sabotador) só vai ter proveito na proporção em que a inovação for inovação no sentido próprio, ou seja, entrar no mercado. Se for não só uma invenção, não só um conhecimento, não só uma pesquisa, mas se inovação no sentido próprio do termo.

Um elemento central da inovação, assim, é a assunção do risco técnico do investimento. Dedicar um valor ao desenvolvimento de um instrumento de mercado – uma marca – sempre fica sujeito ao risco de mercado. Mas aplicar dinheiro em inovação, especialmente uma inovação não-incremental, acrescenta a este risco de mercado mas a incerteza dos resultado do processo inovador.

Voltemos ao nosso tema. Qual é a opção para o empresário? Desenvolver ou comprar.

O atual sistema de incentivos fiscais à inovação quase que equipara o desenvolvimento interno e aquele feito com ICTs ou pequenas e médias empresas dedicadas no Brasil à pesquisa. Desenvolver internamente dá o direito de valer-se dos 160 ou 180, ou 200% da Lei do Bem, enquanto comprar da unidade de inovação da UPS, dirigida pelo Prof. Massambani vai me valer só 160% de incentivo da mesma Lei. Mas não existe nem de longe o mesmo incentivo para a empresa que compra *know how* de concorrente.

(Incidentalmente, vale comentar quanto à intervenção anterior do Prof. Massambani, aquelas empresas inovadoras que, no quadro relativo à inovação em torno da USP, pagam 21 milhões de reais de imposto ao governo, seguramente não estão se valendo da Lei do Bem. Pela Lei de Incentivos Fiscais não deviam estar pagando é NADA. Só posso esperar votar para que no próximo Congresso da ABPI os quadros do Prof. Massambani só consignem “nenhum imposto pago...”)

Mas, o que contrasta a posição da empresa que investe na inovação, com aquela que apenas compra inovação de uma outra empresa que já tem o conhecimento e já o emprega na sua própria produção (tem o *know how* que supera o risco técnico), é a maior racionalidade subjetiva da compra da inovação disponível. A empresa que, perante tantas vantagens da compra, resolve assumir a bandeira nacionalista e altruísta de Belmiro Gouveia, é que põe a ideologia à frente do pragmatismo. Desenvolvimento autóctone de inovação é tanto, ou mais, um interesse da sociedade brasileira do que do empresário individual.

Por isso, para promover um interesse que é mais coletivo do que de cada empresa individual, é que se criam sistemas de incentivo governamental à inovação. Caberia então a pergunta: se inovação é – também - a simples novidade subjetiva, a novidade para um agente econômico determinado, por que o Estado se comove em criar sistema de incentivo inovação? Porque a inovação, mesmo quando é um processo relativo à introdução da novidade subjetiva, num agente econômico, em termos macro-econômicos muda a economia, ainda que reflexivamente.

Esse sistema de incentivos se faz de várias formas – o Estado brasileiro (ou os estados federados) tem interesse na promoção de um sistema nacional de inovação, e em estimular a eliminar a inovação não só no sentido subjetivo de agente econômico, mas de economia como um todo.

- Sistemas de incentivo
 - Propriedade intelectual
 - 2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies.
 - » (I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento --- a propriedade industrial, monopólio privado; *(STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18)*
 - Compras públicas
 - Subvenções
 - Incentivos Fiscais
 - Arranjos público-privados

O primeiro método de incentivo à inovação, como é óbvio, é o sistema do qual os membros da ABPI vivem, é a Propriedade Intelectual. Como disse o Ministro Eros Grau numa decisão do STF publicada em março do ano passado: “Os monopólios legais se dividem em duas espécies – os que visam a impelir o agente econômico ao investimento, investimento antes, na inovação. Propriedade Intelectual, monopólio privado”. É interessante que foi a primeira vez que o Supremo classifica a Propriedade Intelectual como monopólio privado; monopólio constitucional.

O segundo meio de incentivo à inovação - que é capital, é central, é provavelmente muito mais importante do que a Propriedade Intelectual - é o sistema de compras públicas. Vamos voltar a isso depois.

O terceiro meio seriam os repasses diretos e indiretos de recursos do Tesouro: as subvenções, dinheiro dado, dinheiro contribuído diretamente ao setor privado, coisa que a FINEP está fazendo. Mas também o são os incentivos fiscais, em relação aos quais tive ocasião de participar duas vezes da elaboração: em 87 e agora como consultor do Ministério de Ciência e Tecnologia, ajudando a gerar o que se lê na Lei 11.196.

Outro meio (o quarto) é de promover os arranjos públicos privados para a inovação, assunto que o Prof. Massambani antecipou aqui na sua minuciosa e importante exposição. O fato de se juntar os atores públicos e privados com vistas à inovação subjetiva, mesmo se não criar inovação objetiva, é um meio de incentivo que tem particular eficácia.

Voltemos, então ao problema do risco técnico. A razão que justifica o incentivo à inovação público à inovação é a existência de risco técnico. Tomemos essa afirmação com um grão de sal.

O risco técnico varia de ambiente a ambiente, a noção do que se toma como risco varia do Silicone Valley até a empresinha do interior do Rio Grande do Sul, que quer inovar um equipamento de mecânica. Quando se vê o sistema de patentes, e considera o requisito mais medular que ele tem, que é a atividade inventiva, percebe-se que o sistema de patentes de invenção se volta para um tipo específico de inovação, que é aquela onde existe um risco técnico, caracterizada como aquela que não seja de caráter meramente incremental.

O requisito da atividade inventiva direciona o sistema de patentes para um problema econômico específico: as inovações em que a incerteza do resultado desestimularia o investimento. Como a incerteza, sem a patente, estimularia a concentração em inovações menores, haveria um custo social que resulta em desestímulo ao progresso técnico objetivo.

Essa observação teórica, que se lê no está no *Economic Structure of the Intellectual Property Law* do Landes & Posner¹ aponta para que, se se converte a patente para a inovação incremental, na verdade se está criando um sistema de monopólio mais forte do que o necessário. É preciso moderar e balançar os objetivos de tal forma que a atividade inventiva seja suficiente para incentivar o investimento com alto risco técnico.

A Lei de Inovação aponta ostensivamente para a compensação do risco técnico como um requisito central de política pública de inovação. Isso se dá especialmente no art.

Art. 20. (a) Os órgãos e entidades da administração pública, (b) em matéria de interesse público, poderão contratar © empresa, (d) consórcio de empresas e (e) entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida capacitação tecnológica no setor, (f) visando à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, (g) que envolvam risco tecnológico, (h) para solução de problema técnico específico ou (i) obtenção de produto ou processo inovador.

Para que tal dispositivo? O regime licitatório geral tem como uma característica interessante, é que ele serve para que se comprem coisas certas, coisas existentes, coisas em que não existe risco de que existam ou não no momento da entrega. Compra-se a coisa que vai ser entregue, e se não for entregue dá inadimplemento.

Então, a Lei 8666 é concebida para compra de coisas certas. Ora, o processo inovador, especialmente ao nível da *criação*, em que existe um risco técnico considerável, não é nem, é uma *emptio res sperata* - como se fosse uma colheita que você sabe que vai acontecer se não cair granizo. É uma *emptio spei* – compra-se apenas a esperança. Por isso, o sistema todo da Lei 866 não é utilizável para se ter compra de inovação.

Na Lei da Inovação, pelo artigo 20 os órgãos e entidades da Administração Pública poderiam contratar empresas, etc., etc., e entidades nacionais de direito Privados sem fins lucrativos, para fazer atividades de pesquisa e desenvolvimento. O ponto diferencial desse regime do artigo 20, que é a compra pública de tecnologia, tecnologia de pesquisa, tecnologia com risco técnico, é exatamente isso. Que envolva risco tecnológico. É esse regime do artigo 20 que se classifica como tal, exatamente pela presença do risco técnico, coisa que não pode existir no Regime do da Lei 8666.

¹ LANDES, W. M. & POSNER, R. A.. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Massachusetts: Harvard University Press, 2003, p. 304-306: "Uncertainty has a further significance. In his classic article on the economics of invention, Kenneth Arrow pointed out that risk aversion would result in underinvestment, from a social standpoint, in risky undertakings, such as invention. This point balances Arnold Plant's argument that patentability draws resources from what might be socially more valuable productive activities that do not offer monopoly returns. Unfortunately, the weights of these two offsetting factors are unknown".

Lembra-se, neste contexto, a lenda do escorpião que não conseguia se conter, e mesmo sendo transportado por um outro animal através de um rio caudaloso, não se conteve, mordeu e matou o animal, afundando com ele nas águas. Pois é, alguma fonte do TCU ou outro entusiasta ilimitado pela lei de licitações incluiu o art. 20 da Lei de Inovação o parágrafo 3º, que diz o seguinte: “Ainda que haja risco técnico, a empresa que ganhar a licitação vai ser paga proporcionalmente ao resultado”. Assim, o Estado se propõe a comprar a esperança de uma inovação, mas não a pagar pelo risco técnico. O risco que devia ser assumido pelo Estado, e é toda a razão de ser da contratação de tecnologia, permanece com o contratado.

Em um estudo de 1995, sob a encomenda da FINEP, tive ocasião de expor a forma pela qual a inovação seria melhor estimulada pelo contrato público, assegurando que o risco técnico seja assumido pelo Estado². Nele se indica que a natureza do contrato e a remuneração, no sistema americano de compras de inovação, é diversificada, dependendo de qual é a percentagem, qual é a proporção do risco técnico. Quanto maior é o risco técnico, mais o contrato é favorável à contratada; quanto menos o risco técnico, mais o contrato é desfavorável ao licitante, no sentido de que terá que assumir mais os custos.

E assim é no contrato de pesquisa básica, no qual os termos contratuais apenas consignam que o contratado receberá os custos incorridos, e se a inovação der certo, haverá um prêmio. Em pesquisa aplicada é a mesma coisa, se o desenvolvimento é avançado, o tipo de contrato de reembolso de despesas se inclina para remunerações fixas, mas para desenvolvimento de engenharia tem menos prêmio, e assim por diante.

A técnica contratual desenvolvida no Estatuto das Licitações dos Estados Unidos³ prevê a redução e repartição de tais riscos, pelo uso de modalidades contratuais de acordo com uma classificação que as escalona desde as hipóteses de risco inexistente e de nenhum incentivo de desempenho pelo contratado, até as que tanto o risco, quanto o incentivo da parte privada são fixadas em grau máximo. Segundo o Estatuto americano, o encargo de definir o correto equilíbrio entre risco e incentivo permanece inteiramente com o ente estatal.

A noção de inovação na Lei federal Brasileira passa também pela noção de risco técnico. Primeiro, vamos à noção de criação na lista da Lei de Inovação. Em primeiro lugar, a lei lista várias coisas que estão no nosso cotidiano de Propriedade Intelectual; invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, etc.. Mas, em seguida vai-se além: é inovação o que acarrete ou possa acarretar o surgimento de um produto, processo *ou aperfeiçoamento incremental* obtida por um ou mais criadores.

Já vimos que pela própria sistemática, a criação incremental em matéria, pelo menos, de patente de invenção é um pouco duvidosa, mas já aponta que não é só o parâmetro da patente de invenção (novidade objetiva dotada de salto inventivo) que corresponde à noção de criação. Então a inovação é incentivada tanto no contexto subjetivo previsto no Manual de Oslo, quanto a inovação macro-econômica.

No entanto, quando se vai da Lei de Inovação para o Decreto Regulamentar da Lei do Bem⁴ – que trata dos incentivos fiscais –, a noção de inovação se acresce ainda mais. Diz o decreto que “e inovação tecnológica é a concepção de um novo produto para o processo de

² BARBOSA, Denis Borges. Direito do Desenvolvimento Industrial, v. 1. Licitações, Subsídios e Patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997.

³ Federal Acquisition Regulation, 48 C.F.R. 1.101 (1984).

⁴ Decreto nº 5.798, de 7 de junho de 2006.

fabricação, bem como agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais, e efetivo ganho de qualidade da produtividade, resultando numa maior competitividade de mercado”. Muito mais clara a noção de inovação no sentido mais amplo, introdução de uma novidade no mercado, sem levar em conta, absolutamente, a noção de invento ou de novidade objetiva.

Voltemos, então, à pergunta inicial. A Lei de Inovação Federal em quatro artigos principais trata das várias hipóteses de relação entre as ICTs e o setor privado. Em um destes artigos (o 6º), regulamentam-se a hipótese dos inventos ou das inovações que as ICTs têm em seu estoque; a instituição pretende vender algo que já tem, provavelmente uma patente, um know how, mas algo que já dispõe.

Noutro artigo (o 9º), regula-se a hipótese em que as partes se juntam para desenvolver, em conjunto, uma inovação. Enquanto o artigo 9º trata de parcerias, de união de esforços, no caso de cooperação entre agentes públicos e privados, quando essa união de esforços toma a forma de uma pessoa jurídica específica, a norma é do artigo 5º. No caso de *assistência* – e não colaboração – pelo ente público a empresa aplica-se o artigo 19.

Tem-se o artigo 7º (que prevê que quando é a ICT que precisa comprar inovação), mas o importante para nossa pergunta inicial é o artigo 8º, em que alguém contrata a ICT para *prestar serviços*. “É facultado a esse ICT prestar a instituições públicas privadas serviços compatíveis e objetivos dessa Lei”.

Note-se: “nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica, tecnológica, no ambiente produtivo”. Não se fala aqui, no art. 8º, em criação; não se fala em patentes, em atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica; a menção aqui é a serviços compatíveis com o objetivo dessa Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica, tecnológica, no ambiente produtivo.

Assim, o 8º cobre a *prestação de serviços*. É importante que se note é que é possível contratar dentre tais serviços uma *criação por encomenda*, no que existe um risco técnico maior ou menor, mas que haja risco técnico, e aí temos a aplicação do artigo 88 seguinte do Código de Propriedade Industrial em que diz que o encomendante é dono total e completamente da pesquisa e de seu resultado, assim como da patente encomendada.

Somando-se o artigo 8º com o artigo 88, não sobram dúvidas de que não há divisão de ativos, ou condomínio de patentes; pelo artigo 88, quem encomenda uma inovação que resulte em patente a um ICT é dono inteiro e total do resultado. Sempre é necessário lembrar que a Lei de Inovação não regula a propriedade coisa alguma, regula, no máximo, distribuição entre servidores como *regime de pessoal*. A Lei de Inovação não garante a ICT nenhuma parcela de propriedade sobre os resultados de seus trabalhos sob o art. 8º. A ICT poderá tentar usar seu poder negocial para conseguí-lo, mas é essencial desmascarar a lenda de que haja direito legal à participação de resultados em todos os casos.

Aplica-se então à hipótese de invenção por encomenda a norma geral do art. 88 do CPI/96; a mesma coisa acontece no caso de cultivares e de software, e topografias.

Mas a outra hipótese do artigo 8º seria a dos serviços compatíveis com o objetivo dessa Lei nas atividades voltadas à inovação e pesquisas científicas e tecnológicas no ambiente produtivo.

Que serviços seriam esses? O próprio Decreto que trata dos incentivos fiscais, lista muitos casos em que não há risco técnico, ou onde o risco técnico seja de caráter menor. Seria, por exemplo, o tipo de trabalhos “delineados a partir de conhecimentos pré-existentes,

visualizando a comprovação e demonstração da viabilidade técnico funcional dos novos produtos, ou ainda uma evidente aperfeiçoamento já produzidos e estabelecidos, evidente aperfeiçoamento é para eliminar a idéia da atividade inventiva, e até tecnologias básicas, aferição e calibração de máquinas, projetos para confecção de instrumentos de medida, certificação de conformidade”

Como respondi a minha consulente, teste de cepas, não implica em risco tecnológico, muito menos, em participação do pesquisador em criação, já que estamos no âmbito do artigo 8º; e esse artigo não prevê participação do pesquisador.

Qual é o interesse econômico do pesquisador da equipe no caso de *inexistência* de riscos técnicos? O pesquisador público poderá receber recompensa pecuniária diretamente da ICT ou da instituição de apoio, sempre sob a forma de adicional, etc., etc., etc. Essa remuneração não é participação no resultado, mesmo porque não há participação da ICT, apenas pagamento de serviços.

Quando se coloca em confronto os artigos 8º, 6º e 13º da Lei de Inovação, vê-se que a participação é assegurada ao criador apenas pelo art. 6º; o artigo 6º fala de criação; e essa criação do artigo 6º, é paga ao criador na forma do art. 13. Em suma, se há criador e participação pela criação, no caso de inovações, só há criador e participação no caso das inovações classificadas como criação. No artigo 8º, não há participação, mas mera remuneração pelos serviços, extraída do valor obtido pela ICT.

Espero que esse mergulho nas profundezas da Lei de Inovação possa ter trazido aos nossos colegas uma visão mais operativa e mais, senão institucional, pelo menos prática, do pântano que é o Direito da Inovação no Brasil.