

Este é o segundo de um conjunto de cinco notas de orientação que visam apoiar instituições de pesquisa com acesso limitado à experiência de contratação de pesquisa na negociação dos termos de contratos de pesquisa colaborativa.

A **PROPRIEDADE INTELECTUAL (PI)** refere-se às criações da mente, tais como invenções, obras literárias e artísticas originais, desenhos e símbolos, nomes e imagens usados no comércio. Os direitos de propriedade intelectual (DPI) são direitos exclusivos legalmente reconhecidos à PI. Os tipos comuns de DPIs incluem patentes, direitos autorais, direitos de design industrial, marcas, marcas comerciais e segredos comerciais.

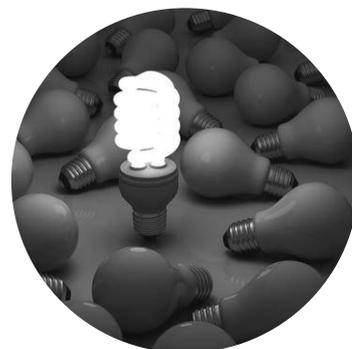
A propriedade intelectual pode ser complexa e é muitas vezes vista como um campo especializado. A PI também pode ser altamente valiosa, permitindo que as pessoas ganhem reconhecimento ou benefício financeiro do que inventar ou criar. É importante que

esta área esteja diretamente envolvida com a decisão sobre como a propriedade dos insumos e dos resultados da pesquisa colaborativa é bem mais distribuída é fundamental para uma parceria sólida e bem-sucedida. Os riscos e os benefícios para todas as partes com relação às DPIs disponíveis devem ser solucionados antecipadamente no contrato formal, para evitar o conflito posterior.

Todos os parceiros devem, portanto, garantir que tenham um nível de conscientização sobre PI e direitos de propriedade intelectual em geral, e como se relacionam com a proposta de pesquisa específicos à mão. Se possível, os conselhos de um especialista externo devem ser procurados sobre cláusulas contratuais relacionadas à propriedade intelectual.

▶ PERGUNTAS BÁSICAS

- Que legislação e políticas irão influenciar como a PI é gerenciada (por exemplo, se sua parceria transfronteiriça, cuja legislação nacional regulará a proteção e a aplicação dos DPIs) e há quaisquer leis e tratados internacionais dos quais seu país é signatário que irão auxiliar a aplicação e proteção de DPIs onde não existe legislação nacional para ajudar?
- Já considerou em quais jurisdições os DPIs devem ser protegidos? (DPIs são jurisdicionais por natureza)
- A natureza e a finalidade da pesquisa foram identificadas e descritas?
- Os interesses de todas as partes foram discutidos antecipadamente, tais como a aquisição de direitos de propriedade intelectual, partilha de benefícios e os riscos associados à PI?
- Há alguma PI existente (PI de segundo plano), PI prevista (primeiro plano) ou nova PI imprevista (fundamental) provenientes do projeto? Como estas serão divulgadas, se necessário, discutidas e terão os direitos estabelecidos de comum acordo?
- Há garantia de acesso prévio equitativo aos resultados do esforço de pesquisa que foi discutido?
- Você se familiarizou com um contrato-modelo e identificou os tipos de termos que serão negociados?
- Você discutiu quem possuirá os vários tipos de PI, incluindo a possibilidade de titularidade exclusiva com uma licença livre de royalties?
- Como os vários tipos de PI serão protegidos (ou seja, haverá direitos e responsabilidades inferidas por proprietários da PI)? Quem é responsável por garantir a proteção, a manutenção dos direitos (pagamentos de anuidades) e a aplicação de direitos?
- Existem implicações de custo para a aquisição e proteção de DPIs e quem será responsável por cobrir estes custos?
- Quais mecanismos (por exemplo, disponibilidade do escritório de transferência de tecnologia, pesquisa ou escritórios jurídicos) são necessários para gerenciar todos os aspectos relativos à PI (por exemplo, procedimentos de resolução de litígios descritos no contrato em caso de litígio sobre a PI)?



O **Centro de Ciências de Plantas Donald Danforth (Centro Danforth)** é um instituto de pesquisa sem fins lucrativos com uma visão global para melhorar a condição humana através da ciência de plantas. O melhor modelo prático baseia-se no respeito pela proteção dos DPIs, colaborações interinstitucionais e internacionais e parcerias científicas. Sua filosofia, entrincheirada em sua missão global, é não infringir ou desviar os DPIs ou materiais que lhes são confiados. Isso é evidenciado no modo como esboçam os acordos.

► PALAVRAS-CHAVE

A PI DE SEGUNDO PLANO

é gerada antes da colaboração de pesquisa.

A PI DE PRIMEIRO PLANO

é gerada durante a colaboração de pesquisa.

A PI FUNDAMENTAL

é gerada durante a colaboração de pesquisa, mas não diretamente relacionada aos objetivos do projeto.

DIREITOS AUTORAIS

é um conceito legal que dá ao criador de uma obra artística original os direitos exclusivos de seu uso e distribuição.

UMA PATENTE

é um conjunto de direitos exclusivos concedidos a um inventor, por um tempo limitado, em troca de divulgação da invenção. Deve cumprir certos critérios de patenteabilidade como novidade e inclusão de uma "etapa inventiva".

PROTEÇÃO DE DADOS NORMATIVOS

é a proteção de dados (ensaio clínico), que foram submetidos a uma autoridade reguladora para efeitos de aprovação, contra a "concorrência desleal" de marketing.

UMA MARCA COMERCIAL

é um sinal reconhecível usado como uma ferramenta de marketing para os consumidores distinguirem um tipo de mercadoria ou serviço de outro.

- É importante negociar, desde o início, entre parceiros de investigação colaborativa, problemas e expectativas relativos à PI antes da formalização em um contrato.
- Saiba que um contrato justo de pesquisa inclui a repartição de benefícios, bem como dos riscos.
- Compreenda os seus direitos de propriedade intelectual e as responsabilidades.
- Entenda os diferentes tipos de PI que estão envolvidos e esteja preparado para negociar os direitos de propriedade intelectual.
- Aprenda sobre os quadros jurídicos nacionais e internacionais e as políticas institucionais em torno de aspectos relativos à PI.
- Seja claro sobre com o que você está contribuindo para a parceria, mesmo se for uma contribuição não monetária.
- Busque apoio externo e capacidade, sempre que possível, a fim de facilitar a negociação justa de questões da PI na parceria de pesquisa. Garanta o acesso ao conhecimento profissional de escritórios institucionais estabelecidos, talvez nos países vizinhos, como a transferência de tecnologia, pesquisa e inovação ou escritórios jurídicos onde envolve questões de propriedade intelectual, contratação ou colaborações de pesquisa. Reconheça a necessidade de ter uma orientação personalizada, sempre que possível. Existem redes jurídicas pro bono que podem ser capazes de analisar seu contrato e suas perguntas, como a rede de Conselheiros de Propriedade Intelectual de Interesse Público (PIIPA). <http://www.piipa.org>

ONDE IR PARA OBTER AJUDA ADICIONAL

- Andanda, P. (2008). Human Tissue Related Inventions: Ownership and Intellectual Property Rights in International Collaborative Research in Developing Countries. *Journal of Medical Ethics*, 34(3), 171-179. <http://psychology.ukzn.ac.za/Libraries/publications/9.sflb.ashx>
- CREST Expert Group on IPR. (2006). *CREST cross-border collaboration decision guide*. http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest_cross_en.htm
- Hagedoorn, J., Cloudt, D. & van Kranenburg, H. (2005). Intellectual property rights and the governance of international R&D partnerships. *Journal of International Business Studies*, 36, 175-186. <http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=2586>
- Krattiger, A. et al. (2007). *Intellectual property management in health and agricultural innovation: A handbook of best practices*. MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A. www.ipHandbook.org
- Lambert Toolkit for university-industry collaboration: <http://www.ipo.gov.uk/lambert>
- WIPO (2004). *Intellectual property handbook: Policy, law and use*. Geneva: WIPO. <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/>
- WIPO (n.d.). *A brochure on intellectual property rights for universities and R&D institutions in African countries*. Geneva: WIPO. http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/849/wipo_pub_849.pdf
- WIPO (n.d.). *Guidelines on developing intellectual property policy for universities and R&D organizations*. Geneva: WIPO. http://www.wipo.int/export/sites/www/uipc/en/guidelines/pdf/ip_policy.pdf
- Zhao, M. (2006). Conducting R&D in Countries with Weak Intellectual Property Rights Protection. *Management Science* 52(8), 1185-1199. <http://www.jstor.org/discover/10.2307/20110593?uid=3738032&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21103761425671>

Veja também <http://www.cohred.org/FRC>, onde você encontrará uma ferramenta de orientação útil no desenvolvimento e implementação de orientação na contratação de pesquisa, intitulado: Where there is no lawyer: Guidance for fairer contract negotiation in collaborative research partnerships.

CITAÇÃO DE MEMBRO DO CONSÓRCIO



« A propriedade intelectual deve ser vista como uma caixa de ferramentas da qual pesquisadores colaboradores podem livremente escolher a ferramenta específica que se adapte às suas necessidades. »

PROFESSORA PAMELA ANDANDA, PROFESSORA ASSOCIADO DE DIREITO, UNIVERSIDADE DE WITWATERSRAND

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi financiado pela iniciativa Africana de Saúde da Fundação Beneficente Doris Duke.

Este guia foi o resultado de um esforço de colaboração dos membros do Consórcio de Contratantes de Pesquisas Imparciais, um grupo de pessoas de países e instituições com níveis de receita tanto elevados quanto reduzidos. Para saber mais, visite o site www.cohred.org/frc

FEEDBACK

Esta é a primeira versão desta nota de orientação, e esforçamo-nos constantemente sua melhoria. Na próxima fase, transformaremos esses guias genéricos em um sistema de suporte a decisões baseado em Web. Ficaremos satisfeitos em receber seu feedback, comentários ou sugestões para melhorar ainda mais esses guias, ou para o futuro deste projeto, pelo e-mail cohred@cohred.org.