



PG. P. 1452/ 2017
RSS

Processo nº: 2016.1.300.42.7

Interessado: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

Assunto: Propriedade de dados produzidos em pesquisa. Não incidência do direito de autor. Matéria atinente à propriedade industrial. Inteligência dos artigos 12 da Lei de Inovação (10.973 de 2004) artigos 88, 92, 93 e 195 da Lei da Propriedade Industrial (lei 9.279 de 1996). Possibilidade de sigilo (sigilo industrial). Lei de acesso à informação. Não se trata de dados públicos, exceção legal. Artigo 3º do decreto 52.582 de 2012 do Estado de São Paulo.

P A R E C E R

Senhora Procuradora Geral,

Tratam-se os autos de consulta formulada pela Direção do Instituto de Ciência Biomédica – ICB acerca da propriedade e sigilo de dados produzidos em laboratório da Unidade.

O questionamento decorre de indagação nascida durante desenvolvimento de Grupo de Trabalho constituído pela Diretoria da Unidade, em decorrência de determinação da FAPESP e orientações da Pró-Reitoria de Pesquisa a respeito de implantação de Código de Boa Práticas Científicas.

A questão formulada é bem resumida no seguinte trecho do ofício encaminhado:



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

“Os dados obtidos em pesquisa desenvolvidas em um laboratório instalado em um Departamento no qual estão lotados pesquisadores e estagiários de diferentes níveis (...) pertencem ao Laboratório e todos os pesquisadores participantes do grupo terão acesso e direito de utilização dos diários contendo os dados, porém, os diários serão de propriedade do laboratório?” (fls. 2).

Para ilustrar a dificuldade decorrente deste questionamento, é apresentado um caso no qual um pesquisador haveria se desentendido com aluno de pós-graduação e este pretendia proibir o acesso aos dados por ele produzidos.

Ao final, também requer a realização de uma reunião para melhor esclarecer o assunto, para que o instituto possa apresentar os problemas usuais e rotinas dos laboratórios.

Após a compreensão do problema, este procurador realizou reunião com diretor da Unidade, Professor Dr. Jackson Cioni Bittencourt, o qual esclareceu alguns pontos. Dentre eles, destacam-se: a necessidade de sigilo dos dados e sua respectiva rastreabilidade¹, a prática internacional de registro dos dados, em meio físico, por meio de “cadernos de laboratório”, e a dificuldade de se informar adequadamente os pesquisadores envolvidos.

Naquela oportunidade, o Professor Dr. Jackson também me entregou em mãos documento produzido pelo grupo de trabalho, intitulado “Caderno de Laboratório” (juntado a estes autos), o qual possuirá a função de registrar a atividade do pesquisador dentro do laboratório, mantendo sigilo dos dados pelo prazo de 05 (cinco) anos período após deverá integrar a biblioteca do instituto.

¹ Por rastreabilidade se entende a possibilidade de identificar a maneira que se deu a coleta de dados, para que se evite falsificações e invenções de dados, e possa se replicar o experimento que deu origem ao dado..



PROCURADORIA
GERAL

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

06

Pela leitura do “Caderno de Laboratório”, observa tratar-se de documento bilíngue (inglês-português) que, além de servir de registro dos dados e atividades da pesquisa, também informa o pesquisador dos seus limites de atuação.

É o relato do necessário. Passo a opinar.

A questão trazida a esta Procuradoria trata de tópicos distintos do direito: propriedade de dados produzidos em instituição científica pública, possibilidade de sigilo deste e seu uso. Apesar destes pontos específicos, a questão toda, como em qualquer questionamento deste tipo, refere-se aos limites de atuação da administração pública.

De início, é importante frisar que, como qualquer sujeito de direito, a administração pública possui o poder de fruir, gozar e dispor dos bens pertencentes ao seu patrimônio, ou seja, sobre os quais incide o direito à propriedade. Este, por sua vez, é Direito Fundamental previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, *caput*, garantido em seu inciso XXII, e possui regulamentação geral no Código Civil, em seu artigo 1228:

*Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de **usar, gozar e dispor da coisa**, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.(g.n.)*

Como se observa do artigo, o direito de propriedade reside no poder conferido ao sujeito de determinar o destino de coisa específica, independentemente, de terceiros. Em outras palavras: saber quem é o proprietário de algo é compreender a quem o direito confere poderes sobre uma coisa, e obriga terceiros a respeitarem esta determinação.

No âmbito dos dados de pesquisa, para se responder a este questionamento, cumpre distinguir o direito do autor e o

direito sobre os dados produzidos em pesquisa científica. Contudo, inicialmente, é questão prejudicial determinar com clareza a distinção entre direito autoral e direito sobre propriedade industrial.

O direito autoral trata-se espécie do gênero “direito sobre propriedades intelectual”. O direito do autor, previsto nas leis nº 9.609 e 9.610 de 1998, protege todo criador de obra intelectual do uso desautorizado de sua obra por terceiros. A criação, neste caso, é mais uma manifestação da personalidade do criador do que aprimoramento de conhecimento coletivo. Pelo seu caráter mais **personalista**, o que se procura resguardar é a exploração (uso) da obra pelo autor de acordo com sua vontade. Não por outra razão, a doutrina jurídica sobre direito autoral muitas das vezes o associa com direitos de personalidade.

O Professor Carlos Bittar, em obra clássica sobre o assunto, já especificou o caráter peculiar do direito autoral:

*“são direitos de cunho intelectual, que realizam a defesa **dos vínculos**, tanto pessoais, quanto patrimoniais do autor, **com sua obra**, de índole própria, ou sui generis, a justificar a regência específica que recebem nos ordenamentos jurídicos do mundo atual”²(g.n.)*

A produção intelectual, no âmbito do direito autoral, é caracterizada mais pela sua **individualidade** do que por sua inserção dentro de um conhecimento prévio. Por esta razão, a obra protegida por este sistema é toda criação do espírito cuja originalidade seja evidente, o que nos leva ao destaque do atributo estético (em sentido lato) da obra como elemento fundamental para caracterizar o direito autoral.

Agora, outra criação do espírito protegida juridicamente é a denominada propriedade industrial, a qual abarca, as

² Bittar, Carlos, Bittar, Direito do Autor, 1994, p. 8:



PROCURADORIA
GERAL

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

07

patentes, os modelos de utilidade, as marcas e desenhos industriais (lei nº 9.279 de 1996). A propriedade industrial também é espécie do gênero propriedade intelectual, todavia, distingue-se dos direitos autorais pelo objeto sobre o qual incide e o tipo de proteção.

Apesar de também incidir sobre as criações do espírito, a propriedade industrial se caracteriza pelo caráter inventivo, e o viés tecnológico e empresarial das criações por ela protegidas. Tais atributos da propriedade industrial garantem um aspecto menos personalista ao direito em questão e mais coletivista.

A inventividade, aspecto associado às patentes e modelo de utilidade, apesar de conexo à originalidade exigida pelo direito autoral, com ela não se confunde. A inventividade, além do seu caráter inédito, também exige da criação do espírito o acréscimo de utilidade ou incremento em determinada atividade econômica. Por esta razão, além de se comprovar a originalidade, é importante ressaltar a evolução do estado de arte da atividade³.

O viés tecnológico e empresarial, elemento mais distintivo da propriedade industrial, informa que tais criações intelectuais integram geralmente um processo produtivo mais amplo, que atinge indistintamente toda a população. Em razão disso, a lei procura

³ Lei 9.279 de 1996 : Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

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

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

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



garantir um acesso amplo a esta criação intelectual, protegendo a exclusividade de uso por tempo inferior ao de direitos autorais⁴.

Diante deste caráter mais “social” da propriedade industrial, a lei, em diversos dispositivos, protege a todo aquele que se empenha e investe no processo produtivo de sua criação. Instituto central deste sistema de proteção é o registro em órgão público (no Brasil, Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI), por meio do qual se exclui o uso por terceiros, por determinado período.

A proteção ao investidor em tecnologia também é evidente na escolha da regra geral do proprietário da invenção. A legislação determina que a propriedade industrial produzida, no âmbito de empresas e instituições públicas voltadas à invenção, é do empregador e da Administração pública a qual estão vinculados os criadores. O artigo da Lei 9.279 de 1996 é categórica, nestes artigos:

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.(...)

*Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o **trabalhador autônomo ou o estagiário** e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas. (Regulamento)*

(...)

⁴Outra diferença de regulamentação entre os institutos que bem representa esta distinção entre o direito autoral (personalista, individualista) e a propriedade industrial (coletivista, produtivo-empresarial) é a ausência de regulamentação de direitos morais do criador da propriedade industrial e regulamentação própria sobre direito moral do autor, na lei 9.610 de 1998.



08.

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. (Regulamento)

Em interpretação sobre o tema, a Professora Doutora do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, Dra. Juliana Krueger Pela, no Parecer a esta Procuradoria (cuja cópia acompanha o presente, ao final) já se manifestara de maneira categórica:

“O principal critério, portanto que a Lei de Propriedade Industrial utilizou para determinar a quem deve ser atribuída a titularidade de patente desenvolvida (...) é o material, ou seja, a quem pertencem os recursos financeiros e tecnológicos que viabilizaram o desenvolvimento da criação(...)”

Observa-se, pois, que a USP é proprietária desta criação desenvolvida no âmbito de seus laboratórios. Todavia, poderia inferir-se que, por não ter a lei previsto a figura dos pesquisadores discentes, neste caso, a propriedade da criação não seria da instituição.

Esta não parece ser a melhor solução. O propósito da lei é clara: favorecer o investimento e assegurar a retribuição deste. Tal finalidade nos permite uma interpretação analógica do artigo 92 e entender que o pesquisador discente deveria ter o mesmo regramento de estagiário.

De fato, ambos estão em uma relação muito semelhante com a instituição a eles associadas, já que há o caráter acadêmico das atividades (de ensino de uma profissão e de uma área do conhecimento) e também uma relativa subordinação operacional; de um lado, o estagiário se subordina à empresa, de outro o pesquisador discente, à linha de pesquisa e diretrizes do pesquisador. No caso do pesquisador, assim se dá, por uma limitação fática, inclusive.



No âmbito da pesquisa técnico-científica, não há uma liberdade plena do pesquisador, ainda mais um aluno de pós-graduação. Há, sim, trabalho coletivo direcionado e liderado pelos agentes da instituição científica, os quais detêm todo o *know how* e *expertise* necessários à realização de uma pesquisa científica.

É, pois, de propriedade da instituição a criação produzida no âmbito de suas atividades de pesquisa e inovação, mesmo no caso de se ter um aluno como criador. Não por outra razão, no artigo 3º da Resolução nº 7035 de 2014, da Universidade de São Paulo –USP, há a previsão do discente como criador, reservando o direito da USP no artigo seguinte⁵.

A instituição científica, portanto, é protegida no âmbito da criação. No entanto, para esta proteção ser efetiva, o direito deve blindar não somente o produto final, a propriedade industrial já concebida. Faz-se necessária a tutela também de outras etapas do

⁵ Artigo 3º - Para os fins desta Resolução, considera-se:

I – criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, marca, programa de computador, topografia de circuito integrado, cultivar e qualquer outro desenvolvimento tecnológico, que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, definido pela legislação de inovação, proteção à propriedade intelectual, proteção de software e outras afins, aplicando-se os conceitos e interpretações correntes de suas disposições;

II – criação da Universidade: criação que resulta da atividade regular da Universidade ou de projeto de pesquisa ou extensão tecnológica especialmente firmado ou criação realizada com a utilização de equipamentos, recursos, instalações, dados, meios, ou materiais da Universidade ou ainda com a participação de pessoal a ela de qualquer forma ligado, com ou sem vínculo funcional ou relação de emprego, como docentes, pesquisadores, estudantes, bolsistas, pesquisadores de pós-doutorado, especialistas externos aposentados com Termo de Adesão ao Serviço Voluntário e de Permissão de Uso e outros pesquisadores que integram projetos e atividades da Universidade, independentemente do regime;

III – pessoal ligado à Universidade: docentes, ativos ou aposentados com Termo de Colaboração, professores colaboradores e visitantes, servidores técnicos e administrativos, estagiários;

IV – criadores: pesquisadores que sejam inventores, obtentores ou autores da criação.

Artigo 4º – Os direitos patrimoniais sobre as criações referidas no art. 3º pertencem à Universidade, em caráter exclusivo, ressalvadas as disposições expressas desta Resolução.

processo produtivo. Neste aspecto, se insere a proteção aos dados produzidos e o segredo industrial.

Em diversos momentos, o direito protege o sigilo dos dados e garante àquele que investiu em sua produção exercer poder sobre eles. A título de exemplo, a lei nº 9.279 de 1996, em seu artigo 195, XI determina como crime a quebra deste sigilo. Vejamos:

*Art. 195. Comete **crime** de concorrência desleal quem:*

(...)

*XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, **a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;** (g.n.)*

Ainda, na lei 10.973 de 2004 (Lei de Inovação Tecnológica) em seu artigo 12, há determinação expressa da exigência de sigilo para agentes públicos sobre criações:

*Art. 12. É vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de serviços de ICT divulgar, **noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT.** (g.n.)*

Neste sentido, os dados produzidos em meio a pesquisa científica não possuem a proteção dos direitos autorais, isto é, a proteção personalista e individual. Mesmo tratando-se de uma criação intelectual - algumas das vezes, com caráter de originalidade – os dados de uma pesquisa científica são da instituição que poderá utilizá-los em uma propriedade industrial.

Por esta razão, a lei de direitos autorais expressamente exclui os dados produzidos de seu sistema de proteção, como se vê nos seguintes dispositivos:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

(...)

XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras.

§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial. (g.n.)

A exclusão dos dados produzidos não é ato sem propósito do legislador, trata-se de intenção clara de promoção da produção tecnológica e proteção das instituições comprometidas com desenvolvimento econômico da sociedade.

Observa-se, pois, que no âmbito de produção de dados científicos, o legislador não os protegeu como um direito de



PROCURADORIA
GERAL

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

10

autor, mas como elemento de sigilo industrial. Não por outra razão, a proteção recai sobre a forma literária, “não abrangendo o conteúdo científico, sem prejuízo dos direitos que protegem os **demais campos da propriedade imaterial.**” (g.n.) O trecho grifado faz referência expressa à propriedade industrial e não deixa dúvida de que sobre estes dados este tipo de regulamento deve incidir, com respectivo sigilo, defesa do investidor, etc...

Aplicando estes preceitos ao presente caso, o pesquisador discente teria direito autoral sobre a forma literária da pesquisa, isto é, os artigos, dissertações e teses elaborados com fundamento naqueles dados levantados em laboratório, mas não aos dados em si. Estes, como dito no artigo 12 da Lei de Inovação Tecnológica, após autorização da ICT (no caso, da USP), poderão ser publicados, de acordo com a gestão da instituição.

Diante deste poder sobre a disponibilidade dos dados (garantia do sigilo artigo 12 da Lei de Inovação e 195 da nº 9.279 de 1996), previsto na legislação acima colacionada, bem como a exclusão do regime de direitos autorais, é evidente que o direito brasileiro conferiu os poderes do proprietário (usar, fruir e dispor, artigo 1.228 do Código Civil) à instituição científica, no caso à USP. Desta forma, apesar de não haver dispositivo específico imputando a propriedade destes dados à USP, a legislação conferiu diretamente a ela os poderes de proprietário destes dados, o que lhe garante a propriedade, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil. Cabe a ela, portanto, definir a melhor maneira de gerenciá-los.

Agora, esta gerência, no âmbito da administração pública deve se pautar nos princípios que ela regem, quais sejam: o da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência (artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil).



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Em razão do princípio da Publicidade, todavia, poderia se inferir que tais dados deveriam ser todos sigilos. Contudo, a autorização prevista no supramencionado artigo 12 da Lei de Inovação já é suficiente para afastar a regra geral. Mesmo diante de exigências legais da Lei de Acesso à Informação (lei nº 12.527 de 2011).

Assim se dá, em razão da própria regulamentação desta norma. A proteção à publicidade não é direcionada a quaisquer informações e dados "presentes" na administração pública, mas exclusivamente aos dados denominados públicos. Por esta razão, o decreto estadual, que regulamenta a matéria (Decreto nº 58.052 de 2012), de forma expressa, delimita o que seja dado público, no inciso VII do seu artigo 3º:

*VII - dado público: sequência de símbolos ou valores, representado em algum meio, produzido ou sob a guarda governamental, em decorrência de um processo natural ou artificial, **que não tenha seu acesso restrito por legislação específica**; (g.n.)*

Observa-se que, por esta definição, dados com restrições legais não serão considerados públicos e, portanto, não estarão sob a égide da publicidade, podendo trafegar pela administração de forma sigilosa por tempo indeterminado.

No presente caso, as informações estão protegidas no artigo 195, XI da lei federal 9.279 de 1996, a qual considera crime a divulgação de informações industriais decorrentes de relação empregatícia, bem como no artigo 12 da Lei de Inovação Tecnológica. É, portanto, passível de controle os referidos dados.

Diante destes argumentos, pode-se concluir que o dado produzido no âmbito das pesquisas técnico-científicas da USP, mesmo por discente, pertence à Universidade e esta pode mantê-lo dentro de um sigilo.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

M

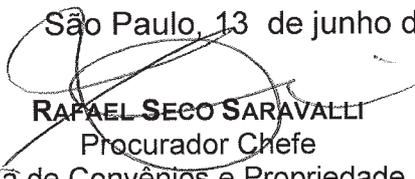
Contudo, é ausente na universidade regulamentação sobre o assunto e, para que tais condutas sejam pautadas em uma postura condizentes com a moralidade da Administração, apresento as seguintes recomendações à Unidade:

a) a criação de regulamentação sobre este tópico, senão geral, ao menos no âmbito das Unidades. Esta pode ser simples e refletir o quanto detalhado no documento "Caderno de Laboratório", por meio de uma portaria da Direção; e

b) a elaboração em conjunto com esta Procuradoria, de termo a ser assinado pelos alunos, de caráter mais informativo do que normativo, indicando a Resolução 7035 de 2014 e as obrigações perante a Universidade.

Por fim, sugiro o encaminhamento destes autos ao Instituto de Ciências Biomédicas, para ciência e providências, que julgar cabíveis. E, ante a necessidade de que atitudes como esta sejam estendidas a outras Unidades, sugiro encaminhamento de cópia deste parecer à Pró-Reitoria de Pesquisa.

São Paulo, 13 de junho de 2017.


RAFAEL SECO SARAVALLI
Procurador Chefe

Procuradoria de Convênios e Propriedade Intelectual



PROCURADORIA
GERAL

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Processo: 2016.1.300.42.7

Interessado: Instituto de Ciências Biomédicas

Parecer PG 1452/2017

De acordo. Encaminhe-se cópia do presente parecer à Pró-Reitoria de Pesquisa para ciência.

Após, encaminhem-se os presentes autos ao ICB, para ciência e providências que julgar cabíveis.

Procuradoria Geral, 14 de junho de 2017.

MARCIA WALQUIRIA BATISTA DOS SANTOS
Procuradora Geral da USP

Marcelo Buczek Bittar
Marcelo Buczek Bittar
Procurador Chefe