



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

RELATÓRIO PARCIAL DO GRUPO DE TRABALHO INSTITUÍDO PELA PORTARIA PRP Nº 304/2013

O Grupo de Trabalho criado pela Portaria PRP nº 304/2013, atendendo aos termos da referida Portaria, vem apresentar RELATÓRIO PARCIAL sobre os trabalhos desenvolvidos, indicando, ao fim, as propostas do Grupo e as atividades que ainda estão sendo realizadas.

I - Contextualização

Verificou-se que se encontram na Agência USP de Inovação, para análise, diversos casos de invenções desenvolvidas em parcerias que não foram devidamente formalizadas.

Após tratativas havidas entre a Pró-Reitoria de Pesquisa e a Procuradoria Geral, alguns pontos foram estabelecidos como paradigmas para a tentativa de solução da questão.

Primeiramente, resta claro que a pesquisa realizada por funcionário da USP no exercício de sua função, com a utilização de instalações e laboratórios da USP e com verbas públicas é uma atividade institucional da Universidade de São Paulo.

Nesse ponto, vale destacar que o artigo 9º¹ da Lei de Inovação Tecnológica (Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004) expressamente estabelece que é facultado às Instituições Científicas e Tecnológicas (dentre as quais a USP se insere) celebrar acordos que firmem parcerias com outras entidades, públicas ou privadas, a fim de que uma determinada pesquisa seja desenvolvida.

Fixado o ponto de que a realização de parcerias envolvendo a Universidade (por meio de seus pesquisadores) é perfeitamente lícita, houve por bem se observar, por outro lado, que

¹ Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

referidas parcerias, a partir de determinado momento, devem se submeter a processo de formalização prescrito por lei.

Nesse diapasão, o parágrafo único do artigo 60² da Lei nº 8.666/93 é deveras claro quando aponta a obrigatoriedade de que os contratos, convênios e acordos em geral firmados pela Administração sejam devidamente formalizados, com observância do prévio procedimento legal.

Desse raciocínio se conclui que, muito embora a Lei de Inovação Tecnológica permita expressamente que as ICTs celebrem acordos de parceria para o desenvolvimento de pesquisas e inventos, esses acordos devem seguir o trâmite de formalização previsto em legislação própria.

Conjugando os dois pontos anteriores, Pró-Reitoria de Pesquisa e Procuradoria Geral vislumbraram uma situação complexa. Por um lado, a Lei prescreve a necessidade de formalização prévia das parcerias. Por outro, foram efetivamente realizadas pesquisas que, muito embora não tenham sido objeto de celebração de convênios, **geraram, no plano dos fatos, uma invenção passível de proteção, fruto, ao que consta, da colaboração de parceiros informais.**

Em outras palavras, apesar da falta de formalização da relação jurídica, efetivamente foram desenvolvidas, em parcerias informais, criações a serem protegidas, no que diz respeito à propriedade intelectual.

Em 10 de dezembro de 2012, o Ilustre Procurador Geral enviou o Ofício PG. 1209/12 ao Ilmo. Sr. Coordenador da Agência USP de Inovação, delineando alguns pontos e procedimentos que poderiam auxiliar na resolução da questão. No mais, sugeriu a criação

² Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

2



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

de Grupo de Trabalho para, além de atuar na regularização das situações já constatadas, promover (i) o diagnóstico das causas dessas impropriedades, (ii) prognóstico para que elas não mais ocorram e (iii) a identificação de eventuais casos de abuso, até para que as situações que efetivamente ensejem apuração de responsabilidade sejam devidamente averiguadas.

No Diário Oficial de 4 de abril de 2013 foi publicada a Portaria PRP-304/2013, constituindo o atual Grupo de Trabalho, conforme anteriormente sugerido pela Procuradoria Geral.

As discussões realizadas nas reuniões do GT foram devidamente registradas nas respectivas atas, de modo que deixamos de reproduzi-las integralmente no presente Relatório.

Cabe ressaltar, porém, que, como uma primeira conclusão, o Grupo entendeu que a questão deve ser estudada sob duas óticas distintas: a da propriedade intelectual e a administrativa.

Sob a ótica da propriedade intelectual, não há como se negar que, em diversos dos casos em análise, efetivamente existe uma invenção desenvolvida em conjunto entre a Universidade e entidade(s) externa(s). Constatado o efetivo esforço conjunto para o desenvolvimento da pesquisa, negar-se a proceder ao reconhecimento de direitos sobre a PI seria considerado, possivelmente, como um locupletamento indevido da Universidade de São Paulo.

Embora esse seja um ponto de partida importante, a questão não se resolve de forma tão simples, tendo em vista que ainda há uma série de decisões que, relativamente à propriedade intelectual, têm suas definições pendentes.

Nesse ponto, o Grupo concluiu que as Unidades a que se vinculam os pesquisadores são a instância mais adequada para identificar, entre outras coisas, (i) o mérito acadêmico na pesquisa realizada, (ii) a adequação da proposta de divisão da propriedade intelectual, (iii) a existência de efetivo esforço conjunto por parte das entidades parceiras, etc.

Sob a ótica do Direito Administrativo, o Grupo de Trabalho vislumbrou que, como regra geral, os pesquisadores agem de boa-fé, a partir da troca de experiências com outros

Afm
3
✱



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

estudiosos e profissionais do ramo, falhando apenas em atentar para o momento em que a formalização dessa parceria é devida.

Por um lado, no entender do Grupo, uma simples conversa ou debate sobre um tema de pesquisa não deve necessariamente, por força legal, ser objeto da formalização de um convênio. Por outro lado, parece adequado que se fixe que a intenção de uso compartilhado de instalações e o intercâmbio de recursos humanos e tecnológicos requerem, necessariamente, a formalização *prévia* nos termos prescritos na legislação. E é em relação a esse marco que os pesquisadores não têm atentado, embora, como já dito, a boa-fé seja a regra geral.

Vislumbrado esse contexto, o raciocínio que pauta as propostas do Grupo de Trabalho (delimitadas adiante) é, novamente, o de que as Unidades a que se vinculam os pesquisadores são a instância mais adequada para que eventuais casos de abuso sejam detectados (e para que, nesses casos, as medidas administrativas de responsabilização sejam adotadas).

Nesse sentido, algumas condutas que poderiam caracterizar abuso seriam, exemplificativamente, (i) a não comunicação do invento à Universidade de São Paulo, com o registro em nome de terceiros, (ii) o aporte de recursos financeiros oriundos de empresas sem a comunicação à USP e sem o ingresso no orçamento, (iii) a constituição de parceira “de fachada” com a indicação falsa de que essa empresa teria colaborado no desenvolvimento da tecnologia, quando, na realidade, todo o invento foi desenvolvido na USP, etc.

Na realidade, esse raciocínio de inclusão da Unidade no processo de reconhecimento de direitos sobre propriedade industrial já desenvolvida se coaduna com perfeição a outra das conclusões alcançadas pelo Grupo, no que diz respeito aos aspectos jurídicos que permeiam a questão.

Como se extrai, em especial, da ata da 3ª Reunião do Grupo de Trabalho, chegou-se à conclusão de que o procedimento de formalização das parcerias realizadas já encontraria

4
Assinaturas manuscritas em azul, incluindo uma assinatura com o nome 'Jfm' e uma assinatura com o nome 'Cury'.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

fundamento legal, pois, de certa forma, guardaria paralelo com o procedimento de convalidação de atos administrativos.

Nesse sentido, é possível que se faça uso da lógica do artigo 11 da Lei Estadual nº 10.177/98, o qual, nos termos de seu inciso I, estabelece que a convalidação seja feita pela autoridade titulada para a prática do(s) ato(s).

Por esse motivo, tendo em vista, por um lado, a existência de fundamento legal razoavelmente claro para o procedimento e, por outro, a inadequação de que as formalizações fossem instruídas apenas pelo Grupo de Trabalho (tendo em vista a inovação no plano fático), decidiu-se pela elaboração deste Relatório Parcial do Grupo de Trabalho, com as discussões, propostas, diagnósticos e prognósticos elaborados, acompanhado de modelos de documentos e formulários, a ser submetido à consideração do Ilustre Pró-Reitor de Pesquisa para deliberação e encaminhamentos.

II - Propostas do Grupo de Trabalho

Nesse contexto, o Grupo de Trabalho faz as seguintes propostas:

1. Complementação da instrução de cada um dos processos em que foi identificada a informalidade ensejadora de medidas de saneamento, de forma a supri-los com os elementos definidos segundo as regras gerais aplicáveis aos convênios, com os seguintes documentos:

1.1. Síntese das orientações procedimentais – propõe-se que o documento em questão instrua todos os processos individuais de reconhecimento de direitos, contendo, de forma resumida e elucidativa, as instruções para a condução do processo no âmbito das Unidades;

1.2. Informação processual consolidada – propõe-se que, a partir desse modelo, os pesquisadores elaborem um documento com a descrição dos principais aspectos da

5
Assinaturas manuscritas em azul, incluindo o nome 'Afonso' e outras siglas.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

pesquisa desenvolvida, indicando, especialmente, (i) o objeto do Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, (ii) a justificativa do interesse acadêmico, (iii) a descrição das instituições envolvidos, (iv) as metas planejadas e alcançadas, (v) as etapas e fases executadas, e (vi) justificativa para a divisão de propriedade intelectual no percentual proposto.

A ideia é que a informação processual consolidada guarde, na medida do possível, um paralelo com o Plano de Trabalho que teria sido desenvolvido caso a pesquisa conjunta tivesse sido objeto de prévia celebração de convênio.

Também na referida informação processual consolidada, o pesquisador registrará que se encontra ciente de que parcerias que envolvam o intercâmbio de tecnologia e recursos ou o uso compartilhado de instalações devem ser, necessariamente, objeto de formalização prévia nos termos prescritos na legislação.

1.3. Roteiro de análise a ser preenchido pelo Conselho de Departamento e pela Congregação ou CTA – ainda dentro da lógica de que o processo de reconhecimento de direitos guarda paralelo com o processo de celebração de convênio, propõe-se que, a partir da informação processual consolidada elaborada pelo pesquisador interessado, o feito seja objeto de análise e deliberação pelo(s) colegiado(s) que, de acordo com a Resolução n. 4.715/99 e o Regimento do órgão ou Unidade, sejam competentes para a aprovação de convênios.

Nesse diapasão, o roteiro de análise se prestaria a pautar a apreciação desses colegiados, colocando as questões que, ao ver do Grupo de Trabalho, seriam as mais relevantes no processo de reconhecimento de direitos (ex: atendimento aos interesses acadêmicos, adequação da proposta de divisão da propriedade intelectual, etc.).

2. Instrução, pela Agência USP de Inovação, de todos os processos de formalização com a “Síntese das orientações procedimentais”, o modelo de “Informação processual consolidada” e o roteiro de análise, com base neste Relatório Parcial e seus anexos,

6
dm
[assinaturas]



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

aprovados pelo Pró-Reitor de Pesquisa. Não há, a nosso ver, necessidade de que o corpo do relatório parcial seja colocado em todos os processos RUSP.

3. Condicionamento da continuidade dos processos de formalização (i) ao preenchimento, pelo pesquisador, da informação processual consolidada, e (ii) à efetiva aprovação dos órgãos a que, originalmente, competiria a aprovação do convênio, caso ele tivesse sido realizado (lógica do artigo 11, inciso I, da Lei Estadual nº 10.177/98).

4. É entendimento desse Grupo de Trabalho que compete à Agência USP de Inovação analisar, caso a caso, a etapa e a maturidade do procedimento, decidindo pelo momento de envio dos autos às Unidades interessadas. Encaminhado o processo à Unidade interessada e elaborada a informação processual consolidada pelo pesquisador, recomenda-se que os colegiados competentes sigam as instruções contidas na “Síntese de orientações procedimentais” e preencham o formulário referido no item 1.3 do presente relatório.

4.1. Em caso de detecção, por algum dos colegiados, de abuso ou má-fé, é responsabilidade do Diretor (ou equivalente) da Unidade a instauração de sindicância administrativa, ou, se for o caso, Processo Administrativo Disciplinar.

4.2. Em caso de aprovação do mérito pela Unidade (inclusive da proposta de divisão da titularidade dos direitos relativos à propriedade intelectual), propõe-se que o processo retorne à Agência USP de Inovação, que então, verificando a regularidade da instrução processual, dará prosseguimento à tramitação do feito, encaminhando-o ao órgão adequado em cada caso.

III – Próximos passos do Grupo de Trabalho

Até este momento, como regra geral, foi dada prioridade aos processos que envolvem parcerias informais entre entidades públicas, tendo em vista a menor complexidade desses casos, uma vez que é deveras razoável presumir que a boa-fé e o interesse público são evidentes em parcerias dessa natureza.

Atm



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Além disso, alguns casos urgentes que surgiram no interregno entre a instauração do Grupo e o presente momento foram devidamente apreciados, tendo sido consideradas suas particularidades e tendo sido dadas as orientações cabíveis. Tal foi o caso, por exemplo, do Processo RUSP 2013.1.8105.1.9. Nesse sentido, o mesmo continuará a ser feito até a finalização dos trabalhos do Grupo, de forma que os casos urgentes sejam objeto de apreciação nesse meio tempo.

No mais, há de se ressaltar que, em conformidade com os termos da Portaria PRP nº 304/2013, o Grupo de Trabalho ainda elaborará diagnóstico quanto às causas das impropriedades verificadas e prognóstico para que elas não mais ocorram. Outrossim, o Grupo de Trabalho ainda está atuando na elaboração de “minuta padrão” de instrumento de reconhecimento de direitos, a ser utilizada especialmente nos processos “represados” que não têm minuta de instrumento negociada entre as partes.

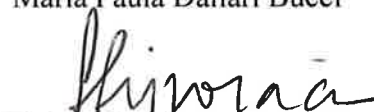
Por fim, requer o Grupo de Trabalho a concessão de prazo suplementar de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão de seus trabalhos.


São Paulo, 08 de agosto de 2013.


Adriana Fragalle Moreira (Presidente)


Alexandre Venturini Lima


Maria Paula Dallari Bucci


Thiago Rodrigues Liporaci


Selma Shibuya (Secretária)



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

SÍNTESE DAS ORIENTAÇÕES PROCEDIMENTAIS

Ref. Processo RUSP nº 2013.1.4065.1.2

Tendo em vista o quanto exposto no Relatório Parcial do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria PRP nº 304/2013, aprovado pelo Ilmo. Sr. Pró-Reitor de Pesquisa, caberá a cada Unidade a análise da continuidade do procedimento de reconhecimento de direitos e estabelecimento de obrigações quanto à propriedade intelectual gerada, visando suprir as exigências documentais e procedimentais indispensáveis à formalização da parceria envolvida na pesquisa que deu origem às invenções.

Cabe às Unidades instruir os processos da seguinte forma:

(I) Elaboração de informação processual consolidada, em que o pesquisador responsável pelo projeto deverá indicar (i) o objeto do Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, (ii) a justificativa do interesse acadêmico, (iii) a descrição das instituições envolvidas, (iv) as metas planejadas e alcançadas, (v) as etapas e fases executadas, e (vi) justificativa para a divisão de propriedade intelectual no percentual proposto.

(II) Apreciação de mérito, com base na informação processual consolidada elaborada pelo pesquisador, pelas mesmas instâncias e colegiados a que competiria a análise de convênio³ caso ele tivesse sido formalizado em momento prévio ao desenvolvimento da propriedade intelectual tratada nos autos. Sugere-se que tais colegiados façam uso do roteiro de análise que segue anexo, averiguando (i) o mérito acadêmico na pesquisa realizada, (ii) a adequação da proposta de divisão da propriedade intelectual, (iii) a existência de efetivo esforço conjunto por parte das entidades parceiras, e (iv) a eventual existência de abuso.

³ V. trâmite prescrito na Resolução nº 4715, de 1999, conforme detalhado no site da Procuradoria Geral da USP, endereço http://www.pgusp.usp.br/?page_id=1202



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Em caso de detecção, por algum dos colegiados, de possível abuso ou má-fé, é de responsabilidade do Diretor da Unidade a instauração de sindicância administrativa ou Processo Administrativo Disciplinar, de acordo com a legislação aplicável.

Em caso de aprovação do mérito pela Unidade (inclusive da proposta de divisão da titularidade dos direitos relativos à propriedade intelectual), o processo deverá retornar à Agência USP de Inovação, que então, verificando a regularidade da instrução processual, dará prosseguimento à tramitação do feito, encaminhando-o ao órgão adequado em cada caso.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

INFORMAÇÃO PROCESSUAL CONSOLIDADA

(a ser preenchida e firmada pelo Pesquisador responsável pelo projeto)

Apresentação de elementos de instrução, para suprir o Plano de Trabalho, conforme o roteiro aplicado aos convênios da Universidade, nos termos da Resolução nº 4715/99, destacando, em especial, os seguintes pontos:

1. Objeto do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação
2. Justificativa de interesse acadêmico
3. Descrição das instituições envolvidas
4. Metas planejadas e alcançadas
5. Etapas e fases executadas
 - 5.1. Descrição da contribuição de cada partícipe
 - 5.2. Cronograma executado com datas de início e término das atividades
6. Justificativa para a divisão de propriedade intelectual no percentual proposto, observando o art. 9º, par. 3º, da Lei 10.973, de 2004, que dispõe:

“§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º deste artigo serão asseguradas, desde que previsto no contrato, **na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.**”.
7. Declaração de ciência, firmada pelo pesquisador responsável pelo projeto, conforme modelo abaixo:

“Declaro que estou ciente de que parcerias com entidades externas que envolvam o intercâmbio de tecnologia ou recursos (financeiros, humanos, etc.) ou o uso compartilhado de instalações devem ser precedidas da assinatura de convênio, contendo plano de trabalho detalhado, justificativa do interesse acadêmico, a definição das obrigações e responsabilidades dos partícipes, incluindo os recursos necessários à execução do projeto, observando-se a Lei Federal n. 8.666/93, art. 116, e as Resoluções USP n. 4.715/1999 e 5.865/2010.”.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ROTEIRO DE ANÁLISE

(a ser preenchido pelos colegiados competentes da Unidade)

(i) O Projeto atendeu aos interesses acadêmicos?

Recomenda-se ao Colegiado a apreciação da contribuição do projeto para a atividade acadêmica, considerando o ensino (formação de estudantes), a pesquisa (geração de novos conhecimentos) e a extensão (influência sobre empresas ou a comunidade circundante).

Justificativa e Comentários:

(ii) A divisão de propriedade intelectual proposta está adequada à realidade apresentada na informação processual consolidada?

Caso negativo, qual o percentual sugerido pelo colegiado?

Justificativa e Comentários:

(iii) Há elementos nos autos que recomendem a instauração de procedimento de apuração de responsabilidade?

Caso afirmativo, os autos hão de ser submetidos ao Ilmo. Sr. Diretor da Unidade.



Pró-Reitoria de
Pesquisa

51

INFORMAÇÃO

Processo: 2013.1.4065.1.2

Aprovo o Relatório Parcial pelos seus termos e defiro o pedido de prorrogação de prazo suplementar de 120 (cento e vinte) dias para a condução dos trabalhos.

Marco Antonio Zago

Pró-Reitor de Pesquisa