



**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO
SECRETARIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TEMÁTICAS**

**15ª REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS
22 de outubro de 2003, das 9:40h às 12 h.
*Ajuda Memória***

**Local: Sede do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (Setor de Áreas Isoladas Norte
— SAIN, Av. L4 Norte, Lote 4/8, ed. Sede do IBAMA, Bloco G)**

Presentes: Jorge Alexandre Carvalho (**CNPq**), Henry Novion (ISA/Fórum das ONG), Carlos Alberto de Oliveira (**MDIC**), Romana Araújo e Fábio Sucupira Pedroza (**MPF**), Lídia Amaral (**MCT**), Deuscreide Pereira (**FUNAI**), Paulo Borges (**MAPA**), Daniela Goulart (**CONJUR/MMA**), Beatriz Bulhões (**CEBDS**) e Cristina Azevedo, Paula Lavratti, Teresa Moreira, Inácio de Loiola e Daniella Carrara (**Departamento do Patrimônio Genético**).

Foi discutida a proposta enviada pela EXTRACTA para o Modelo de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios entre ela e os provedores dos componentes do patrimônio genético por ela acessados, partindo-se do texto que foi alterado na última reunião da Câmara. A proposta será apresentada na reunião do CGEN, dando seqüência à discussão do processo apresentado pela empresa ao Departamento do Patrimônio Genético.

O Modelo de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios, no caso em que a União for uma das partes, que estava na pauta, não foi discutido na reunião e será apresentado ao Plenário, na próxima reunião do dia 30-10, não para deliberação. O texto, incorporando a inclusão de uma cláusula elaborada pela Dra. Maria Alice Rodrigues do INPI, como mais uma opção, no capítulo sobre Sigilo, foi entregue aos presentes na reunião.

Seguem os textos dos Contratos (Minutas):

CONTRATO DE RETORNO DE BENEFÍCIOS

Pelo presente,

EXTRACTA MOLÉCULAS NATURAIS S.A., sociedade por ações cujos atos constitutivos encontram-se arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob o número 001.319.918, em 13 de maio de 2003, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 02.707.488/0001-17 e com inscrição municipal nº 0.248.912-0, com sede no Pólo BioRio, localizado na Avenida 24 s/n, Cidade Universitária, CEP 21941-590, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, neste ato representada por seu **Presidente Antonio Paes de Carvalho**, brasileiro, médico, casado, portador de carteira de identidade IFP(RJ) 1.131.850 e CPF nº 009.216.377-72, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes 690 apartamento 501, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, e por sua **Diretora Renata Xavier Kover**, brasileira, casada, química, portadora de carteira de identidade IFP(RJ) 06977172-3 e CPF nº 836.129.397-34, residente e domiciliada na avenida Portugal nº 858, apto. 104, Urca, Rio de Janeiro, RJ, doravante denominada EXTRACTA, e

Sr.[Nome], brasileiro, [profissão], [estado civil], [identidade] e [CPF], residente e domiciliado na [endereço], proprietário do imóvel [Nome da propriedade], situado na [endereço], registrado no [Livro de Registro, cartório de registro de imóveis] sob o número...., registrado no INCRA sob o número, doravante denominado PROVIDOR,

Resolvem, pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, celebrar o presente contrato de retorno de benefícios, que será regido pelas estipulações constantes das cláusulas seguintes, que mutuamente convencionam, outorgam-se e aceitam:

1. O PROVIDOR autoriza a coleta de amostras de material biológico na propriedade acima referida, declarando ter plena informação sobre o propósito da EXTRACTA de formação de uma coleção de extratos e compostos químicos derivados, com vistas ao estudo do seu potencial de atividade biológica e eventual desenvolvimento para utilização industrial, por conta própria ou associada a terceiros interessados.

2. A EXTRACTA, nos termos da Legislação, assume a responsabilidade pelas atividades de coleta na propriedade acima referida e acesso ao componente do patrimônio genético, dentro dos padrões técnicos necessários ao depósito e registro desses materiais na extratoteca denominada Banco EXTRACTA de Biodiversidade Química, ou simplesmente BANCO.

Parágrafo Único – A cada planta de que haja resultado coleta de amostra efetivamente registrada no BANCO, corresponderá uma amostra de referência, depositada pela EXTRACTA num herbário credenciado pelo CGEN como fiel depositário, juntamente com as informações fitogeográficas e outras colhidas pelos coletores.

3. A EXTRACTA realizará sem ônus para o PROVIDOR o beneficiamento dos materiais colhidos, reduzindo-os a extratos primários.

Parágrafo Único – A EXTRACTA, por conta própria ou através de projetos de pesquisa e desenvolvimento em associação com terceiros autorizados pelo CGEN, envidará esforços para agregar valor aos depósitos do BANCO, através de projetos de triagem de atividade biológica, direcionados à geração de produtos e processos de interesse comercial.

4. A EXTRACTA registrará em seu próprio nome, sem ônus para o PROVIDOR, pedido de proteção de propriedade intelectual, no Brasil e/ou no exterior, toda vez que haja interesse em desenvolver e comercializar um produto ou serviço derivado do trabalho de pesquisa sobre os materiais do BANCO, podendo tal interesse ser exercido pela própria EXTRACTA ou por uma terceira parte de um contrato de utilização.

5. A EXTRACTA compromete-se a providenciar junto ao CGEN as anuências relativas a este contrato e aos demais contratos firmados com terceiros, que envolvam componente do patrimônio genético acessado na forma deste instrumento.

6. A EXTRACTA, a título de retorno de benefícios pelas concessões descritas nas Cláusulas 1 a 4 acima, pagará ao PROVIDOR a porcentagem de 2.5% (dois e meio por cento)

do valor líquido das receitas financeiras que venha a receber por conta de royalties ou outro tipo de benefício seja de propriedade industrial ou não, vinculado à exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio genético colhido em sua propriedade, desde que:

6.1. O produto ou processo gerador das referidas receitas tenha sido desenvolvido a partir de projetos de bioprospecção e/ou desenvolvimento tecnológico realizados com amostras derivadas de material biológico coletado na propriedade acima descrita pela EXTRACTA ou por representante autorizado;

6.2. O material biológico coletado na propriedade acima descrita, de responsabilidade do PROVIDOR, tenha sido depositado no BANCO, conforme Listagem e Relatório Anual de Depósito de Amostras nos termos da Cláusula 7 abaixo.

Parágrafo Primeiro – Para os efeitos desta cláusula, o valor líquido das receitas financeiras resulta da aplicação, sobre o valor bruto efetivamente recebido pela EXTRACTA, de deduções comprovadas referentes a:

- i) impostos incidentes sobre a receita bruta; e
- ii) 2,5 % (dois e meio por cento) referentes aos custos de processamento, obtenção e manutenção do título de propriedade industrial da EXTRACTA sobre o produto ou serviço em causa.

Parágrafo Segundo – A EXTRACTA poderá descontar do pagamento descrito na cláusula anterior quaisquer eventuais pagamentos comprovadamente feitos ao PROVIDOR, quando da autorização da coleta, reconhecendo que tal pagamento antecipado não implica renúncia ao direito descrito na cláusula anterior.

7. A EXTRACTA deverá fornecer ao PROVIDOR:

7.1. No prazo máximo de 6 (seis) meses, declaração contendo a listagem do material coletado e aqueles efetivamente incluídos no Banco;

7.2. Anualmente, relatório atualizado, incluindo informações confidenciais, que descreva, de forma sucinta, as atividades desenvolvidas sobre as amostras coletadas na propriedade acima descrita.

Parágrafo Único – Em caso de descumprimento da obrigação assumida na presente cláusula, fica a EXTRACTA obrigada a pagar ao PROVIDOR multa no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8. O PROVIDOR se obriga a não divulgar, em qualquer hipótese, salvo se autorizado previamente pela EXTRACTA, as informações confidenciais recebidas.

8.1. A EXTRACTA poderá autorizar divulgação a seu próprio critério, ressalvada a hipótese de mandato judicial, em que caso a divulgação será necessariamente concedida.

8.2. Em caso de descumprimento da obrigação assumida na presente cláusula, o PROVEDOR pagará multa no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de danos financeiros e de imagem comercial a serem apurados.

8.3. A confidencialidade de que trata a presente cláusula deverá ser observada por um prazo de cinco (5) anos, a partir da data de recebimento das informações enviadas pela EXTRACTA.

9. O presente contrato tem sua duração fixada em dois anos, prorrogáveis automaticamente por iguais períodos, a não ser que uma das partes notifique a outra, mediante correspondência protocolada e com 90 (noventa) dias de antecedência, de sua intenção de não prorrogar o contrato.

9.1. A descontinuidade do contrato na forma desta Cláusula não gera quaisquer direitos remanescentes entre as partes, permanecendo vigentes apenas os discriminados abaixo:

9.1.1. Os direitos da EXTRACTA, no tocante às cláusulas de sigilo, permanecem vigentes pelo prazo de cinco anos a partir da data da última informação confidencial;

9.1.2. Os direitos do PROVEDOR, no que se refere à repartição de benefícios referidos na Cláusula 6, até a data da extinção dos direitos de propriedade intelectual relativos ao objeto deste contrato ou até que a EXTRACTA deixe de obter benefícios.

9.2. Ao término do Contrato, o PROVEDOR poderá retirar da EXTRACTA os materiais restantes provenientes da propriedade acima referida, ou requerer que tais restos sejam destruídos pela EXTRACTA.

9.3. O término do contrato não interromperá a execução de projeto de pesquisa e desenvolvimento em que o material biológico, ou os extratos e frações dele derivados, estejam sendo utilizados, ficando garantido à EXTRACTA o direito de terminar o projeto em causa, observado o disposto no item 9.1.2.

9.4. No caso de os materiais terem resultado em produtos e/ou processos comerciais ou licenças protegidas por Contrato de Utilização negociado com terceiros e anuído pelo CGEN, o PROVEDOR e a EXTRACTA continuarão solidários na responsabilidade pela continuidade de suprimento dos materiais acessados, respeitados os princípios legais de conservação da diversidade biológica e da segurança ambiental do acesso continuado.

10. O presente contrato poderá ser rompido unilateralmente a qualquer tempo, mediante correspondência protocolada e com 90 (noventa) dias de antecedência, pela EXTRACTA ou pelo PROVEDOR, ressalvada a vigência dos dispositivos de continuidade explicitados na Cláusula 9 acima.

11. EXTRACTA e PROVIDOR elegem o foro da Cidade do Rio de Janeiro para dirimir eventuais pendências resultantes desse contrato.

Parágrafo Único – Nos termos do Inciso XIII do Artigo 2º da Resolução Nº 7 de 26 de junho de 2003 do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, o foro poderá ser deslocado para o de residência do PROVIDOR titular da propriedade em que se processou a coleta, desde que comprovado, à satisfação da Secretaria Executiva do CGEN, que o PROVIDOR não reside na Cidade do Rio de Janeiro e nem dispõe dos meios necessários para defender-se em foro diferente do seu foro de residência.

ADEQUAR A REDAÇÃO A ESTE INCISO:

XIII – o foro competente para a resolução de controvérsias derivadas do Contrato será, preferencialmente, o de domicílio do titular da área onde será obtido o componente do patrimônio genético, salvo quando as circunstâncias evidenciarem a auto-suficiência deste para defender-se em juízo em foro diferente do seu, hipótese em que o foro poderá ser livremente escolhido pelas partes, observado no disposto no art. 28, inciso VIII da MP.

12. Elaborar cláusula sobre sucessão das partes.

E, por estarem de acordo sobre as disposições acima clausuladas, as partes assinam o presente CONTRATO, em 2 vias, para qualquer efeito legal.

Rio de Janeiro, dia, mês, ano.

Pela EXTRACTA: (assinaturas)

Pelo PROVIDOR: (assinaturas)

PROPOSTA DE MODELO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS, QUANDO A UNIÃO FOR UMA DAS PARTES

Pelo presente instrumento, de um lado, a União, pessoa jurídica de direito público interno, representada pelo Ministério do Meio Ambiente, neste ato, representado pelo Presidente do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, Dr. João Paulo Capobianco, doravante designado simplesmente “União” e de outro, a....., com sede na.....,, inscrita no CNPJ sob nº....., por seu representante legal abaixo assinado,....., doravante designada simplesmente....., e como interveniente...resolvem celebrar o presente Contrato, que se rege pelas seguintes cláusulas, observada a Medida Provisória nº 2.186-16 e seus regulamentos:

Considerando que a União é titular da área, denominada, localizada no....., por força do Decreto....., de onde serão obtidas as amostras sobre as quais será realizado o acesso a componente do patrimônio genético;

Considerando que o Projeto apresentado, pela, na forma autorizada pelo CGEN , caracteriza-se como acesso a componente do patrimônio genético com potencial de uso econômico [bioprospecção] [desenvolvimento tecnológico], passando a fazer parte integrante deste Instrumento para todos os fins (Anexo 1) e doravante designado, simplesmente, “Projeto”; anexar autorização

Considerando que a(s) anuência(s) prévia(s) de que trata o art. 16, § 9º foi(ram) devidamente apresentadas (Anexo 2);

Os Partícipes têm entre si justo e acertado o seguinte:

I - OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente:

1.1.1. o acesso a componente do patrimônio genético de acordo com o especificado no Projeto

1.1.2. a repartição dos benefícios resultantes da exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a partir do componente do patrimônio genético acessado.

II - PRAZO:

2.1. As etapas e prazos a serem implementados para a execução das atividades de coleta e de bioprospecção encontram-se especificadas no Projeto

2.2. O Prazo de vigência deste Contrato é de _____ anos, a partir da data de sua assinatura. (a vigência do contrato deve ser coerente com as formas de repartição de benefícios previstas) [estabelecer prazo para início da repartição de benefícios] renovação?

III – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

3.1. À _____ compete as seguintes obrigações para a consecução dos objetivos deste contrato:

(a) cumprir fielmente os limites e as condições estabelecidas nesse contrato e nas respectivas autorizações de acesso e de coleta.

(b) fornecer relatórios, cuja periodicidade não pode exceder 12 meses, do andamento da pesquisa, com as seguintes informações mínimas;

(b.1) a discriminação, quantidade e data de coleta do material, sua identificação e destinação;

(b.2) os resultados parciais ou totais alcançados nas pesquisas, ao longo do tempo;

(b.3) os principais obstáculos e dificuldades encontradas nas etapas da pesquisa;

(b.4) resumo não confidencial das informações consideradas sigilosas, para que a União possa dar publicidade, conforme exige a Lei Nº _____.

(c) manter, à disposição da União, registros de todas as atividades realizadas, em nível laboratorial, em Pesquisa e Desenvolvimento e os resultados obtidos;

(d) não transferir a terceiros informações, amostras de material biológico ou componente do patrimônio genético ou direitos decorrentes deste Contrato, sem anuência prévia da União;

(e) depositar sub-amostras do material coletado na instituição credenciada como fiel depositária pelo CGEN _____;

(f) repartir os benefícios resultantes da exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a partir do componente do patrimônio genético acessado, na forma (...).

3.2 Todo o material biológico ou componente do patrimônio genético não utilizado deverá ter a destinação determinada pela União findo o prazo do contrato .

IV. SIGILO ou CONFIDENCIALIDADE (avaliar este item especialmente quanto ao fato deste Contrato ser regido por direito público)

4.1. Sempre que a União receba informação da (que atem o dever de revelar por força do presente contrato) a União deverá tomar todas as medidas necessárias a fim de manter confidenciais os segredos de negócio ali contidos, desde que os mesmos tenham sido designados como confidenciais. Contudo, a União não terá nenhuma obrigação de manter sigilo sobre informações de domínio público ou recebidas por fonte diversa da

4.2. Sempre que a receba informação da União, a deverá tomar todas as medidas necessárias a fim de manter confidenciais todos os segredos de negócio ali contidos, desde que os mesmos tenham sido designados como tais. Contudo, a, não terá nenhuma obrigação de manter sigilo sobre informações de domínio público ou recebidas por fonte diversa da União.

Ou:

4.1. As partes se comprometem a manter sigilo sobre todas as informações trocadas entre elas a título de realização deste contrato, desde que estas tenham sido designadas como confidenciais, e deverão, para tal, tomar todas as providências quanto à segurança.

4.2. A supracitada obrigação não prevalece para as informações, na medida em que a parte que divulgá-las (parte divulgadora) tenha dado permissão por escrito para sua divulgação, nem no que diz respeito às informações que a parte que recebê-las (parte recebedora) puder provar por escrito que:

4.2.1. já estava de posse legal das mesmas antes de recebê-las da Parte Divulgadora;

4.2.2. já eram de conhecimento público quando foram fornecidas pela parte divulgadora;

4.2.3. se tornarem de conhecimento público sem culpa da Parte Recebedora;

4.2.4. foram recebidas por terceiro que esteja legalmente autorizado a fornecê-las à Parte Receptora, sem impor condições de sigilo;

4.2.5. devem ser divulgadas mediante ordem de juízo de jurisdição competente, ou autoridade do governo.

DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

As partes se obrigam a notificar, reciprocamente, por escrito, todas as informações relacionadas com a execução deste Contrato que qualifiquem como confidenciais, obrigando-se a não divulgá-las, disponibilizá-las, fornecê-las ou reproduzi-las, por qualquer meio, em qualquer tempo ou local e a qualquer pretexto que seja, salvo com a prévia e expressa anuência da parte notificante.

V. REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS

Questões a serem analisadas:

- União quer ser co-titular em DPI? Relação com as atuais leis nacionais sobre a matéria;
- União admitiria o patenteamento no exterior de moléculas naturais isoladas, apesar da Lei Nacional não permitir?
- É possível a União garantir seus direitos para, no caso de não ser co-titular do DPI, assegurar a produção de produto ou processo no Brasil sem ônus (livre do pagamento de royalties)?

5.1. Quando for identificado processo ou produto em decorrência das atividades objeto deste Contrato, a continuidade da bioprospecção e o início do desenvolvimento tecnológico dependerão, previamente à sua realização, de aditamento deste contrato sobre as condições de repartição de benefícios, inclusive no que se refere a titularidade dos DPI.

5.2. Quando for identificado processo ou produto em decorrência das atividades de coleta e bioprospecção que possam propiciar o desenvolvimento de qualquer outro produto com finalidade diversa daquela prevista no presente Contrato, a continuidade da bioprospecção e o início do desenvolvimento tecnológico dependerão de aditamento ao contrato.

5.3. As partes acordam que a repartição de benefícios não ficará restrita aos benefícios monetários

5.3.1. Os benefícios não monetários, a cargo da instituição, serão: **[Poderão seguir exemplos das diretrizes de Bonn]**

VI. DENÚNCIA E RESCISÃO

6.1. O presente Instrumento poderá ser denunciado por qualquer das partes mediante comunicação formal dada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, bem como rescindido por descumprimento de qualquer de suas condições.

6.1.1. Em caso de denúncia ou rescisão, todo o material biológico, componente do patrimônio genético, produtos ou processos gerados parcial ou integralmente até a data do cancelamento do presente contrato, deverão ter a destinação definida pela União.

NOVA CLAUSULA: O foro competente para solução de controvérsias é Brasília-DF.

ESTABELECEM PUNIÇÃO PARA O CASO DA INSTITUIÇÃO PARAR DE REPARTIR BENEFÍCIOS: POR EXEMPLO, IMPEDIR DE FIRMAR CONTRATOS COM A UNIÃO.

VII. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. A União fica desde já autorizada a efetuar a tradução, publicação e divulgação no Brasil, sem ônus quanto aos direitos autorais, do material já divulgado pela instituição..., resultantes das pesquisas desenvolvidas.

7.2. A União não garante exclusividade à para acessar e bioprospectar os componentes do patrimônio genético objeto do presente contrato.

7.3. É expressamente vedada a destinação do material biológico coletado para quaisquer outros fins que não os deste contrato, bem como a cessão a terceiros, sem prévia anuência da União, [sob pena de rescisão deste Contrato multa?] e a promoção das medidas legais cabíveis.

ANEXO

Segundo as “Diretrizes de Bonn”:

Cláusulas prevendo benefícios monetários e não monetários:

Não monetários:

- por exemplo, pode-se prever retorno de informações às Unidades de Conservação, relevantes aos planos de manejo;
- participação na produção do produto;
- treinamento e capacitação;
- pesquisa direcionada à determinada demanda local;
- co-titularidade em DPI (Direitos de Propriedade Intelectual).

Monetários, devem ser previstos em termos de:

- pagamentos antecipados;
- pagamentos intermediários;
- pagamentos de royalties;
- licenciamento dos direitos de exploração;
- transferência de tecnologia, quando houver envolvimento de instituição estrangeira;