

RESOLUÇÃO N.º 431, DE 9 DE SETEMBRO DE 2011

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições regulamentares e,

CONSIDERANDO:

I - A decisão do Conselho Superior na reunião do dia 6 de setembro de 2011.

II - A autonomia constante do §2.º, do Art. 54, da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em conformidade com a Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008.

III - A Constituição Federal; a Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996; o Decreto n.º 2.553, de 16 de abril de 1998; e a Portaria n.º 88, de 23 de abril de 1998, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no País; a Lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui o direito de Proteção de Cultivares, regulamentada pelo Decreto n.º 2.366, de 5 de novembro de 1997; e a Resolução INPI n.º 58, de 14 de julho de 1998, que estabelece normas e procedimentos relativos ao registro de programas de computador na forma da Lei n.º 9.609, de 19 de fevereiro de 1998; o Decreto n.º 2.556, de 20 de abril de 1998; a Lei n.º 10.973, de 2 de dezembro de 2004; o Decreto n.º 5.563, de 11 de outubro de 2005; a Resolução n.º 57, de 6 de julho de 1988, do Conselho Nacional de Direito Autoral – CNDA; e a Lei n.º 9.610, de 10 de fevereiro de 1998.

IV - A necessidade de atender o disposto na legislação referente à Propriedade Intelectual no Brasil e, ainda, a necessidade de delegar competências, com o propósito de descentralizar ações e dar celeridade na tramitação de procedimentos e iniciativas que visem à Inovação Tecnológica, à proteção da Propriedade Intelectual e de Transferência de Tecnologia no âmbito institucional,

RESOLVE:

Art. 1.º – Criar o Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, de que trata a Lei n.º 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 5.663, de 11 de outubro de 2005, e dispor, em caráter geral, sobre a sua vinculação, estrutura, objetivos, competências, funcionamento e diretrizes gerais.

Art. 2.º - Aprovar o Regulamento do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), na forma do anexo da presente resolução, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual, estabelece regras gerais para a Transferência de Tecnologia no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, delega competências e dá outras providências.

Art. 3.º - Revogar as disposições em contrário.

Art. 4.º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.


GARABED KENCHIAN

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

CAPÍTULO I DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS

Art. 1.º- O presente regulamento tem por finalidade regulamentar as atividades do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), visando a:

- a) Fomentar, estruturar e regular os procedimentos que possibilitem a transferência de tecnologia pelo IFSP.
- b) Prospectar resultados de pesquisa na instituição com potencial à proteção intelectual.
- c) Prospectar empresas, organizações e instituições com potencial de interesse nas pesquisas desenvolvidas no IFSP.
- d) Definir e regular uma política de proteção da propriedade intelectual desenvolvida no IFSP.
- e) Fixar critérios para a participação dos servidores e não servidores do IFSP nos resultados obtidos com a transferência de tecnologia, licenciamento de patentes e prestação de serviços tecnológicos.

Art. 2.º- O NIT tem por objetivo reger os aspectos relacionados à proteção, a transferência e à gestão da propriedade intelectual inerente ou vinculada à criação ou à produção científica do IFSP.

§1.º - Para os efeitos deste regulamento, entende-se por “direitos de propriedade intelectual” as patentes de invenção ou de modelos de utilidade, os desenhos industriais, as marcas, os direitos sobre as informações não divulgadas, os direitos decorrentes de outros sistemas de proteção de propriedade intelectuais existentes ou que venham a ser adotado pela lei brasileira, o direito de proteção a cultivares e as normas e os procedimentos relativos ao registro de programas de computador, registro de indicações geográficas e de direitos autorais.

§2.º - Por criação ou produção científica ou tecnológica do IFSP, entende-se toda a obra que possa se valer do direito de propriedade intelectual e que for realizada por:

- a) Servidores que tiverem vínculo direto ou indireto, permanente ou não, com o IFSP, no exercício de suas atividades institucionais, sempre que sua criação ou produção tiver sido: resultado de um projeto de pesquisa ou de desenvolvimento aprovado pelos órgãos competentes da Instituição ou desenvolvida mediante emprego de recursos, dados, meios, informações e equipamentos do IFSP.
- b) Alunos e demais profissionais que realizarem atividades de pesquisa ou de desenvolvimento, decorrentes de atividades curriculares de nível técnico, de graduação ou de pós-graduação no IFSP.

c) Intermédio de acordos ou contratos específicos firmados com terceiros.

§3.º - Os servidores, os alunos e os demais profissionais referidos no parágrafo anterior deverão comunicar ao IFSP suas invenções e criações intelectuais, obrigando-se, na defesa do interesse do IFSP, a manterem a confidencialidade delas e a fornecerem informações ao IFSP, como forma de facilitar o processo de solicitação da proteção do conhecimento.

§4.º - A obrigação de confidencialidade, prevista no parágrafo anterior, se estende a todo o pessoal envolvido no processo até a data de obtenção do privilégio.

Art. 3.º - Os direitos intelectuais em tela serão propriedade exclusiva do IFSP, desde que decorram da aplicação de recursos humanos, orçamentários e/ou de utilização de recursos dados, meios, informações e equipamentos do IFSP e/ou realizados durante horário de trabalho, independentemente da natureza do vínculo existente entre a Instituição e o inventor.

§1.º - Este direito de propriedade do IFSP se estende pelas invenções ou para os modelos de utilidades, direito de proteção a cultivares, os modelos de desenho industriais, as marcas, o registro de programas de computador, os direitos sobre informações não-divulgadas, cujo registro seja requerido pelo inventor até um ano após a extinção do vínculo funcional com a Instituição, bem como os inventores que possuam qualquer outro tipo de vínculo, ainda que eventual, alunos e demais profissionais.

§2.º - O direito de propriedade mencionado poderá ser exercido em conjunto com outras instituições participantes do projeto gerador do invento, desde que, no documento contratual celebrado pelos participantes, haja expressado previsão de co-participação na propriedade.

CAPÍTULO II DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Art. 4.º - O NIT se constituirá, por meio de portaria do reitor, o qual será composto por servidores do quadro permanente, com a seguinte estrutura mínima:

1. Órgão Consultivo:
 - a) Conselho de Pesquisa e Inovação (COPI)
2. Órgãos Executivos:
 - a) Diretoria do Núcleo de Inovação Tecnológica
 - a.1 - Secretaria de Apoio às Atividades de Pesquisa e Inovação
 - b) *Coordenadoria de Informação Tecnológica e de Propriedade Intelectual* com função de apoiar o NIT nos processos de buscas de anterioridades em base de dados patentários e outros, nas redações de patentes e nos encaminhamentos dos pedidos de registro de propriedade intelectual.
 - c) *Coordenadoria de Transferência de Tecnologia* que apoiará o NIT nos assuntos inerentes a negociação de Projetos, Contratos de Licenciamento de Tecnologias e prestação de Serviços Tecnológicos.

§ único - Assessorias poderão ser criadas, de acordo com a demanda de atividades das coordenadorias do NIT e da exigência de notória especialização.

Art. 5.º- O NIT do IFSP, vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRP), terá como incumbência:

- I - disseminar a cultura da propriedade intelectual, incluindo-se normas, regulamentos e procedimentos;
- II - implementar, sedimentar e zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;
- III - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições legais;
- IV - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção, na forma da lei, compreendendo o seguinte:
 - a) ao inventor independente que comprove depósito de pedido de patente é facultado solicitar a adoção de sua criação pelo IFSP, por intermédio do NIT, que decidirá livremente quanto à conveniência e oportunidade da solicitação, visando à elaboração de projeto voltado a sua avaliação para futuro desenvolvimento, incubação, utilização e industrialização pelo setor produtivo;
 - b) o projeto de que trata a alínea anterior pode incluir, entre outros, ensaios de conformidade, construção de protótipo, projeto de engenharia e análises de viabilidade econômica e de mercado;
 - c) a invenção será avaliada pelo NIT, o qual submeterá o projeto ao Conselho de Pesquisa e Inovação (COPI) para decidir sobre a sua adoção, mediante contrato;
 - d) o NIT informará ao inventor independente, no prazo máximo de seis meses, a decisão quanto à adoção a que se refere à alínea “a”, do inciso IV, deste artigo;
 - e) adotada a invenção, o inventor independente comprometer-se-á, mediante contrato, a compartilhar os ganhos econômicos auferidos com a exploração industrial da invenção protegida;
 - f) o NIT dará conhecimento ao inventor independente de todas as etapas do projeto, quando solicitado.
- V - opinar pela conveniência e promover o pedido de registro ou o pedido de patente no órgão competente e acompanhar o processo de proteção, nacional e/ou internacional, das criações desenvolvidas na Instituição, e o seu licenciamento;
- VI - promover as ações de transferência de tecnologia, licenciamento, industrialização e comercialização, direta ou indiretamente, mediante celebração de instrumentos contratuais e congêneres, e diligenciar toda e qualquer iniciativa que vise a este propósito;
- VII - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na Instituição, passíveis de proteção intelectual;
- VIII - acompanhar e zelar pela manutenção e defesa dos títulos de Propriedade Intelectual da Instituição;
- IX - ceder seus direitos sobre a criação em atendimento às disposições legais; e
- X - implementar e consolidar programas de incentivo à inovação e de transferência de tecnologias mediante aprovação do Conselho Superior com devidos regulamentos específicos.

§1.º - Ficará a critério do NIT a aceitação ou não mediante justificativa fundamentada, de criações susceptíveis das ações previstas neste artigo, observados os seguintes pressupostos:

- a) quando a criação originar-se de inventor independente, não será cabível qualquer recurso contra decisão que negar a sua aceitação;
- b) nenhum ressarcimento será devido, pelo IFSP, em razão da negativa de aceitação de criação susceptível das ações previstas neste artigo.

§2.º - Em se tratando de pesquisa ou desenvolvimento realizados sem qualquer parceria com outras entidades, o IFSP será responsável pelas despesas decorrentes do depósito e processamento de seu interesse, assumindo os encargos periódicos de proteção da propriedade intelectual, encargos administrativos e judiciais que serão, posteriormente, deduzidos do valor total dos ganhos econômicos.

§3.º - No caso de co-participação, a responsabilidade por tais encargos será decidida em contrato.

Art. 6.º - Cabe ao NIT, na medida do interesse institucional, apoiar a transferência de tecnologia, estimular o patenteamento das invenções e modelos de utilidade, o registro das demais criações intelectuais, realizar o *marketing* das invenções e negociar licenças.

§1.º - A análise das criações considerará os requisitos legais para a proteção.

§2.º - O COPI tem sua composição, competências e funcionamento definidos e regulados por regulamento próprio, proposto pela Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação, ouvido o NIT.

§3.º - Para atender às especificidades de cada área, o COPI poderá valer-se de pareceres externos.

§4.º - Quando o resultado da análise do parágrafo anterior apontar para a não utilização da invenção ou outra criação, o IFSP, por intermédio do NIT, deverá renunciar, justificadamente, ao direito de requerer o respectivo registro, renunciando à propriedade, cedendo-a a quem de direito.

§5.º - O IFSP, por intermédio do NIT, observada a legislação, poderá transferir, vender, licenciar ou realizar qualquer forma de acordo com terceiros, visando à exploração de sua propriedade intelectual.

§6.º - Para os fins previstos neste artigo, é facultado ao IFSP, observada a legislação, contratar escritório especializado na matéria, sempre que as exigências ou especificidades da criação intelectual assim o determinarem.

Art. 7.º - O IFSP proverá o NIT com recursos humanos, financeiros e materiais necessários para a administração e a gestão da política de inovação e proteção do conhecimento, permitindo o recebimento de receitas, o pagamento de despesas e as premiações devidas.

Art. 8.º - Os rendimentos líquidos, efetivamente auferidos na transferência de tecnologia e da exploração econômica de inventos e conexos, pelo IFSP, sob a forma de *royalties*, participação regulada por convênios ou contratos, lucros de exploração direta, ou outras formas, obedecerão aos limites estabelecidos pelo parágrafo segundo, do artigo terceiro do Decreto n.º 2.553, de 16 de abril de 1998, ou qualquer outra legislação que vier substituí-la.

§1.º - Será assegurado, a título de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, premiação de parcela do valor das vantagens auferidas pelo IFSP, com exploração da patente ou do registro, ao servidor, pesquisador visitante e aluno que desenvolver produtos de propriedade intelectual, independentemente do vínculo e regime de trabalho.

§2.º - A premiação de que trata o parágrafo anterior, se refere a um terço (1/3) do que receberá o titular da patente; do registro de programas de computadores; direito autoral ou de cultivares, no caso o IFSP, sendo que os dois terços restantes serão divididos igualmente entre o *campus* de lotação do pesquisador inventor e o NIT.

§3.º - A premiação destinada ao *campus* de lotação do pesquisador inventor deverá ser aplicada na área, grupo de pesquisa e/ou laboratório originário do invento, que deverá fomentar exclusivamente objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A premiação destinada ao NIT deverá custear despesas com a proteção da propriedade intelectual e demais atividades referidas no Artigo 6º. O destino da verba do NIT deve ser prioritariamente destinado a sua manutenção, ao incentivo e à promoção das atividades de proteção do conhecimento e inovação.

§4.º - Esta premiação não se incorpora, a qualquer título, aos salários ou aos vencimentos dos servidores ou a profissionais contratados sob outro regime de trabalho.

§5.º - Essa divisão de proventos aplica-se integralmente às propriedades intelectuais advindas de pesquisa e desenvolvimento internos ao próprio IFSP ou à parte que lhe cabe em contratos com outras instituições.

§6.º - Quanto aos contratos entre o IFSP e outras instituições, o valor que cabe a cada parceiro será objeto de negociação entre as partes. Porém, o estabelecimento de percentuais iguais ou inferiores a dez por cento para o IFSP deverá ser autorizado pelo reitor.

Art. 9.º - Nos casos em que o IFSP firmar contratos de transferência de tecnologia, caberá ao inventor a prioridade na prestação de assistência técnica e científica.

Art. 10 - Antes das publicações dos resultados de projetos, pesquisas, estudos ou inventos realizados no IFSP, devem ser tomadas as providências necessárias junto ao NIT, para garantir os privilégios destes nos termos da legislação vigente.

Art. 11 - O NIT impugnar os pedidos de proteção legal à propriedade intelectual sobre processos ou produtos decorrentes da atividade de pesquisa desenvolvida no IFSP ou em parceria com este, quando requeridos em nome próprio e à sua revelia, por qualquer de seus servidores, alunos, pessoal contratado, estagiários ou bolsistas – diretamente ou por interposta pessoa.

Art. 12 - Poderão ser criados Núcleos de Inovação Tecnológica Auxiliares (NITa) com o objetivo de auxiliar os autores e pesquisadores sobre a matéria disciplinada neste regulamento nos *campi*, os quais deverão encaminhar as questões ao NIT para deliberar sobre quais processos e produtos gerados pela atividade de pesquisa do *campus*, isoladamente ou em parceria, serão objeto de pedido de proteção.

§1.º - Os NITa serão criados a partir da aprovação de regulamento próprio pelo Conselho Superior, mediante recomendação do COPI.

§2.º - Os integrantes do NITa serão nomeados pelo diretor do respectivo *campus*.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 13 - O NIT do IFSP deverá, após a aprovação deste regulamento, elaborar, juntamente com a PRP, e encaminhar ao Conselho Superior, a proposta de regulamento para o COPI.

Art. 14 - Os integrantes do NIT e do COPI assinarão, individualmente, termos de responsabilidade, assumindo responsabilidade civil e criminal pela divulgação de técnicas que descrevam o todo ou parte de processos ou produtos passíveis de proteção.

Art. 15 - Os contratos, convênios, acordos e ajustes de que o IFSP participar com o objetivo de pesquisa e desenvolvimento conterá, obrigatoriamente, cláusulas reguladoras de propriedade intelectual, obedecidos os termos e condições deste regulamento.

Art. 16 - O descumprimento de qualquer das obrigações previstas no presente regulamento implicará a imediata abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar para apuração de responsabilidades, nos termos da lei, sem prejuízo da interposição de ação de indenização por perdas e danos, se for o caso.

Art. 17 - Os casos omissos serão resolvidos pela PRP, consultados órgãos responsáveis, se necessário.

Art. 18 - Este regulamento entra em vigor na data da publicação da resolução do Conselho Superior.

✓