

INSTITUTO ADOLFO LUTZ

Portaria DG/IAL - 4, de 11-1-2017

O Diretor Geral do Instituto Adolfo Lutz, conforme o Governador, pelo Decreto 12-11-2013, pub. em 13-11-2013, visando a Política de Gestão de propriedade Intelectual do Instituto Adolfo Lutz, decide:

Artigo 1º: A Política de Gestão da Propriedade Intelectual do Instituto Adolfo Lutz PGPI/IAL estabelece os princípios, diretrizes, orientações e bases normativas sobre a matéria, a serem observados no Instituto por todos os integrantes de sua comunidade.

Sua formulação leva em consideração as especificidades do Instituto e em particular seu compromisso com a vigilância, ensino, pesquisa, produção e a difusão do conhecimento. A PGPI/IAL também leva em consideração a identificação e a proteção legal de resultados da atividade acadêmica, de pesquisa e outras que possuam valor patrimonial ou comercial que atendam aos interesses e obrigações legais do Instituto, dos criadores e dos inventores a ele vinculados a qualquer título. Neste sentido, esta Política alinha o IAL ao marco legal nacional sobre propriedade intelectual e às Leis de Inovação Federal e Estadual. Por fim a PGPI/IAL é orientada pelos princípios que regem a Administração Pública, bem como pelos valores, tradições, normas que regem o Instituto e balizam sua relação com a sociedade.

1 - DOS PRINCÍPIOS

1.1 - São princípios da PGPI/IAL:

- I - estimular a geração de novos conhecimentos e sua transferência em benefício da sociedade;
- II - promover a Propriedade Intelectual - PI por meio do desenvolvimento de relações intersetoriais;
- III - assegurar o retorno ao IAL, e aos seus pesquisadores, dos resultados obtidos pela exploração de inovações baseadas em sua PI;
- IV - assegurar que as medidas de proteção legal e sigilo da PI serão tomadas em consonância com os objetivos do Sistema Único de Saúde-SUS, priorizando o papel que compete ao IAL no âmbito dos Sistemas de Vigilância em Saúde, da Atenção à Saúde, do ensino, da difusão do conhecimento inovador, da pesquisa científica e tecnológica e na consequente transferência da produção intelectual para a sociedade, buscando sempre o maior benefício social;
- V - buscar a solução para conflitos de interesse, assim como para aqueles relativos ao sigilo em relação à PI do Estado/IAL tendo sempre em consideração a legislação vigente, os valores, a missão e os objetivos institucionais no âmbito da Administração Pública;
- VI - assegurar a proteção da PI produzida no IAL, em suas áreas técnica e administrativa, com a participação de seus técnicos e colaboradores, pela formalização com instrumentos contratuais adequados da parceria ou colaboração com terceiros.

2 - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

2.1 - São considerados, para os fins desta política de gestão:

- I - Projeto de Pesquisa Básica: visa ampliar o conhecimento sobre determinado tema, objetivando gerar novas contribuições para o avanço da ciência;
- II - Projeto Tecnológico: visa ampliar o conhecimento científico e tecnológico para solução de um determinado problema, ou melhoria, ou desenvolvimento de produtos ou processos;
- III - Estado da Técnica: é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do projeto de pesquisa básica, apree/ ou projeto tecnológico, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior;
- IV - Nova descoberta: toda descoberta científica relevante e inédita para o estado da técnica, mesmo que sem uma aplicação definida;
- V - Pesquisador Público: ocupante de cargo público efetivo ou detentor de função e/ou emprego público que realize, como atribuição funcional, atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação;
- VI - Criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores;
- VII - Criador: pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora de criação;

VIII - Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho;

IX - Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT: estrutura instituída por uma ou mais ICTESP, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas na Lei Complementar 1049, de 19-06-2008; no Decreto 56.569, de 22-12-2010; na Resolução SS-53, de 2012; e na Lei federal 10.973, de 02-12-2004, com as alterações introduzidas com a Lei federal 13.243, de 11-01-2016;

X - Ganho Econômico: toda forma de royalty ou de remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros da criação protegida.

2.2 - Incumbe, indistintamente, aos pesquisadores e/ou inventores envolvidos em projetos de desenvolvimento científico, tecnológico, realizar suas atividades mediante a prévia subscrição do Termo de Sigilo e Confidencialidade.

2.3 - Do mesmo modo, todos os colaboradores do IAL que atuem junto ao Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Adolfo Lutz – NIT/IAL deverão firmar o respectivo Termo de

Sigilo e Confidencialidade. 2.4 - Toda e qualquer divulgação, incluída a participação em congresso, artigo, defesa de tese, ou outra atividade relacionada a Projeto Científico; “Projeto tecnológico” e de “Projeto de pesquisa básica” passível de “Nova descoberta”, “Criação” e ou “inovação” que possa ser protegida por direitos de propriedade intelectual, no presente e/ou no futuro, produzidos com a participação de pesquisadores públicos, funcionários, bolsistas, alunos ou estagiários do IAL, deverá ser precedida de consulta formal ao NIT/IAL, a qual deverá ser realizada via “Formulário de Solicitação de Consulta”, que deve ser solicitado ao NIT/IAL, que terá o prazo de 15 (quinze) dias a partir do protocolo de recebimento do formulário para responder à consulta.

2.5 - Compete ao NIT esclarecer, informar e orientar os pesquisadores sobre o funcionamento do sistema de proteção por direito de propriedade intelectual no âmbito do IAL, independentemente da fase de desenvolvimento da pesquisa.

3 - DAS DIRETRIZES

3.1 - Titularidade

3.1.1 - Todo e qualquer desenvolvimento realizado no âmbito do IAL, e que nele seja identificado o potencial de inovação conforme previsto na Lei federal 9.279, de 14-05-1996, deverá ser comunicado ao NIT/IAL, por meio do preenchimento do “Formulário de notificação de invenção”, de posse do NIT/IAL.

3.1.2 - A veracidade das informações contidas no “Formulário de Notificação de Invenção” é de responsabilidade do Coordenador do projeto, dos pesquisadores e de todos os níveis hierárquicos signatários do respectivo formulário, sendo avaliada e validada pelo NIT a autenticidade das informações prestadas.

3.1.3 - Será considerado como inventor aquele(s) que tiver(em) participação efetiva no “processo criativo da invenção”.

3.1.4 - A titularidade dos direitos de propriedade intelectual resultante das atividades dos pesquisadores, servidores, estagiários, bolsistas, voluntários e demais colaboradores, desenvolvida com recursos financeiros, informações, meios, materiais, instalações ou equipamentos do IAL, ou sob vigência de contratos de prestação de serviços, trabalho, admitidos em cursos, treinamentos ou estágios, ou concurso público, pertencerá ao IAL/Secretaria de Estado da Saúde representando o Estado de São Paulo, nos termos do artigo 88 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial (Lei federal 9.279, de 14-05-1996).

3.1.5 - Ao(s) pesquisador(es) envolvidos no desenvolvimento da invenção será assegurado o reconhecimento como inventor(es) e receberão royalty decorrente de possível comercialização da invenção, conforme o disposto no item “3.2.6” e artigo 13 da Lei federal 10.973, de 01-12-2004, alterada pela Lei federal 13.243, de 11-02-2016.

3.1.6 - A titularidade a que se refere o Item “3.1.4” poderá ser compartilhada com outras instituições, órgãos, agências de fomento, e outras entidades que tenham participado da atividade, após a devida elaboração do instrumento jurídico cabível, com a expressa previsão de cotitularidade, direitos e deveres de cada parte.

3.1.7 - De acordo com a legislação, os direitos de propriedade das criações literárias, artísticas e pedagógicas pertencerão aos autores.

3.1.8 - Livros e artigos acadêmicos, teses, dissertações e trabalhos similares terão seus direitos autorais reconhecidos, respeitados os acordos formais existentes para financiamento ou execução de trabalhos ou de pesquisas nos casos de parceria com terceiros ou entre membros do IAL, para financiamento ou execução de trabalhos ou de pesquisas.

3.1.9 - Os direitos autorais, quando envolverem patrimônio, material e imaterial de populações tradicionais deverão ser repartidos de acordo com a legislação pertinente em vigor.

3.1.10 - Programas de computador equiparam-se a criações literárias, artísticas e pedagógicas, quando os códigos-fonte forem previamente disponibilizados ao público em geral, de forma gratuita, por meio da Internet, acompanhados de uma licença que garanta a sua livre utilização.

3.1.10.1 - A disponibilização ocorrerá respeitando-se eventuais acordos formais existentes com terceiros ou com o IAL, para financiamento do desenvolvimento.

3.1.11 - A criação realizada no curso de uma pesquisa financiada por terceiros terá sua propriedade atribuída segundo o estabelecido no instrumento jurídico firmado, obedecida à legislação vigente.

3.1.11.1 - Todos os participantes em projetos de pesquisa do IAL formalizados com terceiros devem anuir às cláusulas de propriedade intelectual e sigilo dos respectivos instrumentos jurídicos.

3.1.12 - No caso do IAL colaborar em estudos pré-clínicos, e clínicos de fases I, II, III e IV para patrocinadores públicos ou privados, com criação passível de proteção dos direitos de propriedade intelectual, deverá ser elaborado instrumento jurídico cabível, com a expressa previsão de cotitularidade, direitos e deveres de cada parte.

3.1.13 - É vedado o requerimento de direitos de propriedade intelectual desenvolvidos no âmbito do IAL, bem como a negociação dos mesmos, nos âmbitos nacional e internacional, por pesquisadores, servidores, estagiários, bolsistas, voluntários, e demais colaboradores.

3.1.14 - Cabe ao NIT/IAL definir os direitos e obrigações relativos às suas propriedades intelectuais, podendo se valer, nos casos excepcionais, da contratação de um escritório especializado na área de consultoria, observadas as disposições da Lei de Licitações.

3.1.14.1 - Nos casos em que houver alguma relação de cotitularidade, com instituições públicas, agências de fomento, empresas privadas, é responsabilidade do NIT/IAL tratar dessas questões, com o representante indicado da(s) outra(s) parte(s).

3.1.14.2 - Esta questão da cotitularidade deverá ser extensivamente justificada no “Formulário de notificação de invenção”, o qual deve ser preenchido com a maior precisão possível.

3.1.15 - Toda a discussão científica/tecnológica sobre projetos com potencial de inovação do Instituto Adolfo Lutz com entes externos, seja instituições públicas, agências de fomento empresas privadas ou instituições civis, deverá ser precedida de celebração de “Termo de Sigilo e Confidencialidade”, sob posse do NIT/IAL.

3.1.16 - O IAL, sendo titular de uma tecnologia, arcará com os custos relativos à sua proteção, salvo negociação em sentido contrário firmada em instrumento específico com a outra parte.

3.2 - Comercialização da Propriedade Intelectual

3.2.1 - A negociação da PI/IAL será mediada pelo NIT/IAL.

3.2.2 - A comercialização da PI/IAL terá por objetivos facilitar a transformação da criação em inovação e beneficiar a sociedade.

3.2.3 - A comercialização da PI/IAL será efetuada observando-se a legislação vigente, buscando sempre a garantia dos interesses do IAL e do interesse público.

3.2.4 - Quando da celebração de qualquer forma de acordo/parceria/cooperação/contrato é vedado:

a) celebrar qualquer forma de acordo/parceria/cooperação/contrato que tenha como objeto atividades a serem realizadas no âmbito do IAL, e que envolvam questões de propriedade intelectual, sem a prévia aprovação das Chefias imediata e mediata envolvidas, do NIT/IAL e da Diretoria Geral do IAL;

b) celebrar qualquer forma de acordo/parceria/cooperação/contrato que tenha como objeto, ou parte dele, amostras biológicas de micro organismos cadastradas ou não nas Coleções Biológicas do Instituto Adolfo Lutz – CBIAL, pertencentes a repositórios ou bancos de amostras remanescentes de atividades de prestação de serviços ou pesquisa sem prévia anuência do Comitê de Coleções Biológicas do IAL - CCBIAL, do NIT/IAL e da Diretoria Geral do IAL;

c) celebrar qualquer acordo/parceria/cooperação/contrato que tenha como objeto, ou parte dele, amostras biológicas cadastradas ou não no Biobanco do Instituto Adolfo Lutz - BBIAL, pertencentes a repositórios ou bancos de amostras remanescentes de atividades de prestação de serviços ou pesquisa sem prévia anuência do Diretor Técnico do BBIAL, do NIT IAL e da Diretoria Geral do IAL.

3.2.5 - Todos os documentos jurídicos que envolvam questões de propriedade intelectual que venham a tramitar pelo IAL, mesmo que seja uma proposta enviada por um parceiro em potencial, devem ser encaminhados ao NIT/IAL, para análise, e devidas providências.

3.2.6 - Os ganhos econômicos líquidos do IAL, resultantes da exploração de resultado de criação intelectual, protegida por direitos de propriedade intelectual, deduzidos todos os custos para sua proteção, como por exemplo, depósito, manutenção e obtenção desses títulos de propriedade intelectual, serão distribuídos conforme a seguir:

a) 1/3 para o(s) Núcleo(s)/Centro(s) ao(s) qual(is) o(s) coordenador(es) do projeto está(ão) vinculado(s) no IAL, para ser reinvestido em atividades relacionadas à linha de pesquisa do Núcleo/Centro;

b) 1/3 para o(s) inventor(es), a ser distribuído conforme percentuais de contribuição ao invento, de acordo com o preenchimento do “Formulário de notificação de invenção”;

c) 1/3 para o IAL, para custear ações e projetos inovadores incluindo as despesas do NIT IAL.

3.2.7 - O NIT/IAL solicitará o reconhecimento da titularidade, de todos os pedidos e das patentes que foram depositadas e obtidas anteriormente a este documento, cujo material utilizado para sua elaboração tenha sido proveniente de pesquisas desenvolvidas pelos pesquisadores e/ou utilizando-se instalações do IAL, mesmo que a titularidade esteja apenas em nome de terceiros, ou de pesquisadores vinculados ao IAL, nos termos da legislação vigente.

3.2.8 - Para os casos enquadrados no item 3.2.7, o NIT/IAL se compromete a não tomar ou dar continuidade a qualquer medida legal correspondente, no caso de haver cessação espontânea entre os pesquisadores e o IAL, em relação aos direitos de propriedade intelectual já existentes.

3.2.9 - Os casos omissos, bem como a resolução de conflitos decorrentes da interpretação da disciplina contida na presente PGPI serão solucionados pelo NIT/IAL, ouvido o Conselho Técnico Administrativo do Instituto Adolfo Lutz.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.