



# SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

**PUBLICADA NO DOE DE 21/12/2021 – SEÇÃO I – PÁG. 211/212**

## **RESOLUÇÃO SIMA Nº 141, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021**

*Aprova a Política de Propriedade Intelectual do Instituto de Pesquisas Ambientais - IPA, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.*

O **SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE**, no uso de suas atribuições legais,

Considerando as disposições da Lei Complementar estadual nº 1.049, de 19 de junho de 2008, conhecida como Lei Paulista de Inovação Tecnológica, que afirma a importância e necessidade de o Estado incentivar a inovação e a pesquisa científico-tecnológica, inclusive estimulando alianças com entidades privadas e compartilhamento de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e infraestrutura, nos termos do artigo 4º, da referida Lei;

Considerando a Lei federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, que dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao Estado em matéria de ciência, tecnologia e inovação - CT&I;

Considerando o Decreto estadual nº 62.817, de 04 de setembro de 2017, que regulamenta a Lei federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, e a Lei Complementar estadual nº 1.049, de 19 de junho de 2008, prescrevendo medidas em âmbito estadual em matéria de CT&I;

Considerando que o artigo 15-A, da Lei federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, determina que as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovações - ICTs deverão “instituir sua política de inovação, dispondo sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologias e a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política industrial e tecnológica nacional”;

Considerando o disposto nos artigos 25 e seguintes, do Decreto estadual nº 60.286, de 25 de março de 2014, bem como o inciso III do artigo 1º, os incisos III e IV do artigo 2º e a Seção V do aludido regulamento; e

Finalmente, considerando a necessidade e importância de estabelecer regramento básico sobre questões envolvendo inovações tecnológicas oriundas das atividades da Pasta, individualmente ou por meio de parcerias, convênios ou outros ajustes congêneres, nos termos do artigo 39, do Decreto estadual nº 62.817, de 04 de setembro de 2017, notadamente a questão da propriedade intelectual, sua titularidade, sua exploração e a participação do pesquisador científico sobre ganhos econômicos auferidos.



## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

### RESOLVE:

**Artigo 1º** - Fica aprovada, na forma do anexo desta resolução, a Política de Propriedade Intelectual do Instituto de Pesquisas Ambientais - IPA da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.

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

(Documento Digital nº SIMA.049552/2021-91)

**MARCOS RODRIGUES PENIDO**  
Secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente



# SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

## ANEXO

### POLÍTICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

#### 1. INTRODUÇÃO

Este documento se inclui no âmbito da política estadual de inovação tecnológica e científica, a cargo da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo - SIMA.

A mencionada política de inovação tecnológica e científica visa disciplinar a organização e a gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologias e a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e inovação - CT&I e da política industrial e tecnológica nacional.

Assim, tendo em mente que a Política de Propriedade Intelectual - PPI poderá se desenvolver no ambiente produtivo local, regional ou nacional, o presente documento estabelece a PPI no âmbito da SIMA, regulamentando a titularidade, a proteção e a gestão dos bens de propriedade intelectual resultantes das atividades de suas Instituições Científicas e Tecnológicas - ICT.

#### 2. DEFINIÇÕES

Para efeitos da PPI no âmbito da SIMA, compreende-se por:

- **Agência de Inovação e Competitividade:** órgão ou entidade de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o fomento à inovação tecnológica, à pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não-rotineira, à informação tecnológica e à extensão tecnológica em ambiente produtivo (artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar estadual nº 1.049, de 19 de junho de 2008);

- **Biotecnologia:** é o termo dado ao uso de plantas, animais, micro-organismos e procedimentos biológicos feitos para alcançar avanços nas áreas de indústria, medicina e agricultura, de modo que o seu desenvolvimento busca impactar positivamente a sociedade, com o uso e as aplicações de produtos e técnicas específicas (nesse sentido: UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *Biotecnology*. Disponível em: <<https://bityli.com/kGIKXe>>, acesso em: 10 de dezembro de 2021);

- **Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia (CONCITE):** órgão colegiado integrante da estrutura básica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cujo principal objetivo é assessorar o Governador do Estado na definição de diretrizes da política de desenvolvimento científico e tecnológico, na forma do Decreto estadual nº 59.677, 30 de outubro de 2013;

- **Conhecimentos étnicos e tradicionais:** referem-se ao volume cumulativo e dinâmico de conhecimentos e representações pertencentes aos povos com longas histórias de interação com seu meio natural, sendo que tais conhecimentos estão intimamente vinculados à linguagem, às relações sociais, à espiritualidade e à visão de mundo e são geralmente mantidos coletivamente;



## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

### GABINETE DO SECRETÁRIO

- **Conselho das Instituições de Pesquisa do Estado de São Paulo - CONSIP:** trata-se de órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cuja organização, competência e composição se encontram dispostas no Decreto estadual nº 62.597, de 25 de maio de 2017;
- **Criação:** invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada ou qualquer outro desenvolvimento tecnológico obtidos por um ou mais criadores, que gere ou possa gerar novo processo, produto, serviço ou aperfeiçoamento incremental (artigo 2º, inciso VII, da Lei Complementar estadual nº 1.049, de 19 de junho de 2008);
- **Criação protegida:** criação protegida por direitos estabelecidos na Lei federal nº 9.279/1996 (artigo 2º, inciso VIII, da Lei Complementar estadual nº 1.049, de 19 de junho de 2008);
- **Criador:** pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora de criação (artigo 2º, inciso III, da Lei federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004);
- **Cultivar:** a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos (artigo 3º, inciso IV, da Lei federal nº 9.456, de 25 de abril de 1997);
- **Desenho industrial:** a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação (artigo 95, da Lei federal nº 9.279, 14 de maio de 1996);
- **Direitos da personalidade:** devem ser entendidos como especificação analítica da cláusula geral de tutela da pessoa prevista na Constituição da República, especificamente no artigo 1º, inciso III (dignidade humana como valor fundamental da República), no artigo 3º, inciso III (igualdade substancial) e no artigo 5º, § 2º (mecanismo de expansão do rol dos direitos fundamentais), a englobar a tutela de valores existenciais e morais das pessoas em geral;
- **Direitos do autor:** é o direito que o criador de obra intelectual tem de gozar dos produtos resultantes da reprodução, da execução ou da representação de suas criações;
- **Engenharia não-rotineira:** atividade de engenharia diretamente relacionada a processos de inovação tecnológica (artigo 2º, inciso XII, da Lei Complementar estadual nº 1.049, de 19 de junho de 2008);
- **Exploração de propriedade intelectual:** uso ou exploração da inovação ou criação intelectual protegida na forma da lei, mediante comercialização de produtos, processos ou serviços, inclusive por intermédio de terceiros, previstos em instrumentos de parcerias, transferência de tecnologia, licenciamento de patentes e de programas de computador, cessão de *know-how* e quaisquer outros relacionados à exploração;



## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

### GABINETE DO SECRETÁRIO

- **Extensão tecnológica em ambiente produtivo:** atividades que auxiliam empresas e entidades do setor produtivo a encontrar e implementar soluções tecnológicas, mediante competências e conhecimentos disponíveis nas Instituições Científicas e Tecnológicas do Estado de São Paulo - ICTESPs e nas Agências de Inovação e Competitividade (artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar estadual nº 1.049, de 19 de junho de 2008);
- **Fundação de apoio:** pessoa jurídica criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão; de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico; e de estímulo à inovação de interesse das ICTs, devendo ser devidamente registrada e credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei federal nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes nas esferas estadual, distrital e municipal (artigo 2º, inciso VII, da Lei federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004);
- **Incubadora de empresas:** organização ou estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação (artigo 2º, inciso III-A, da Lei federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004);
- **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 (artigo 2º, inciso IV, da Lei federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004);
- **Inovação tecnológica:** introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e/ou social que resulte em novos processos, produtos ou serviços, bem como em ganho de qualidade ou produtividade em processos, produtos ou serviços já existentes, visando ampliar a competitividade no mercado, bem como a melhoria das condições de vida da maioria da população, e a sustentabilidade socioambiental (artigo 2º, inciso I, da Lei Complementar estadual nº 1.049, de 19 de junho de 2008);
- **Instituição Científica e Tecnológica do Estado de São Paulo - ICTESP:** órgão ou entidade da administração pública estadual direta ou indireta que tenha por missão institucional executar atividades ligadas à inovação tecnológica, à pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não-rotineira e à extensão tecnológica em ambiente produtivo, atuando ou não na formação de recursos humanos (artigo 2º, inciso III, da Lei Complementar estadual nº 1.049, de 19 de junho de 2008);
- **Inventor independente:** pessoa física, não ocupante de cargo ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação (artigo 2º, inciso XI, da Lei Complementar estadual nº 1.049, de 19 de junho de 2008);
- **Marca:** é o sinal distintivo, ou seja, uma representação gráfica que pode ser uma palavra, uma expressão, um símbolo ou um emblema, colocado em um produto ou serviço para que este seja identificado e distinguido, impedindo que possa ser confundido pelo público com outros produtos ou serviços semelhantes;
- **Nanotecnologia:** é o estudo, criação e controle de matérias em diferentes dimensões entre 1 (um) e 100 (cem) nanômetros, em que fenômenos únicos permitem novas



## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

### GABINETE DO SECRETÁRIO

aplicações, englobando ciência, engenharia e tecnologia em nanoescala, e envolvendo visualização, medição, modelamento e manipulação das matérias nesta escala (nesse sentido: NNI – National Nanotechnology Initiative *apud* PALMBERG, C.; DERNIS, H.; MIGUET, C. *Nanotechnology*. Paris: OECD, 2009);

- **Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT:** órgão técnico integrante de ICTESP com a finalidade de gerir sua política de inovação (artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar estadual nº 1.049, de 19 de junho de 2008, e artigo 2º, inciso IV, do Decreto estadual nº 60.286, de 25 de março de 2014);

- **Parceiros:** entidade que participe com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA ou com o Instituto de Pesquisas Ambientais - IPA em programas e/ou projetos;

- **Patente:** é um título (carta-patente) concedido ao criador de uma invenção, ou modelo de utilidade, assegurando-lhe a propriedade e o privilégio de uso e exploração exclusivos durante determinado período, assegurando ao seu titular o direito de impedir terceiros de, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto e processo produtivo patenteados (artigo 42, da Lei federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996);

- **Pesquisador público:** ocupante de cargo público efetivo, civil ou militar, ou detentor de função ou emprego público que realize, como atribuição funcional, atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação (artigo 2º, inciso VIII, da Lei federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004);

- **Produto para pesquisa e desenvolvimento:** bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante;

- **Programa de Computador ou Software:** é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados (artigo 1º, da Lei federal nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998);

- **Propriedade Intelectual:** inovação ou criação intelectual protegida na forma da lei;

- **Recursos genéticos:** “são as espécies animais, vegetais e microbianas, aquáticas e terrestres, de valor econômico, científico, social ou ambiental, seja este valor atual ou potencial. (...) Eles são a matéria-prima para programas de melhoramento que visam ao aumento da produtividade e da qualidade na agricultura, pecuária, silvicultura e pesca, e à produção de novas cultivares, raças, medicamentos e outros bens de consumo” (EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. *Recursos genéticos*. Brasília: Ed. Embrapa, 2019, p. 20);

- **Rede Paulista de Centros de Inovação Tecnológica - RPCITec:** conjunto de empreendimentos que concentram, integram e oferecem um conjunto de mecanismos e serviços de suporte ao processo de inovação tecnológica das empresas, constituindo-se,



## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

### GABINETE DO SECRETÁRIO

também, em espaços de interação empresarial-acadêmica para o desenvolvimento de setores econômicos (artigo 2º, inciso III, do Decreto estadual nº 60.286, de 25 de março de 2014);

- **Rede Paulista de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica - RPITec:** instrumento articulador do conjunto das incubadoras que abrigam predominantemente empresas nascentes intensivas em conhecimento tecnológico, estabelecidas no Estado e credenciadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (artigo 2º, inciso VI, da Lei Complementar estadual nº 1.049, de 19 de junho de 2008);

- **Rede Paulista de Núcleos de Inovação Tecnológica - RPNIT:** conjunto de órgãos técnicos integrantes de ICTESPs com a finalidade de gerir as políticas de inovação tecnológica (artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar estadual nº 1.049, de 19 de junho de 2008, e artigo 2º, inciso IV, do Decreto estadual nº 60.286, de 25 de março de 2014);

- **Resultados financeiros:** royalties, remunerações e quaisquer benefícios financeiros resultantes de ajustes com terceiros para exploração comercial de tecnologias, patentes ou pedidos de patentes e de desenhos industriais, bem como ressarcimentos previstos em instrumentos de transferência de tecnologia, licenciamento de patentes, cultivares e de programas de computador, cessão de *know-how* e quaisquer outros relacionados à exploração da propriedade intelectual, consubstanciados nos rendimentos líquidos efetivamente auferidos pelo Instituto da Pasta;

- **Sistema Paulista de Ambientes de Inovação - SPAI:** compreende (1) o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos e a RPITec, de que trata o artigo 24, da Lei Complementar nº 1.049, de 19 de junho de 2008, bem como (2) a RPCITec e RPNIT, tratados pelo artigo 1º do Decreto estadual nº 60.286, de 25 de março de 2014;

- **Sistema Paulista de Parques Tecnológicos - SPTec:** instrumento articulador do conjunto dos parques tecnológicos estabelecidos no Estado, credenciados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (artigo 2º, V, da Lei Complementar estadual nº 1.049, de 19 de junho de 2008).

### 3. INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ICTESP

#### 3.1. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA

Considerando os termos da Lei Complementar estadual nº 125, de 18 de novembro de 1975, e dos Decretos estaduais nº 62.817, de 04 de setembro de 2017, e nº 65.796, de 16 de junho de 2021, o Instituto de Pesquisas Ambientais - IPA é reconhecido como a ICTESP no âmbito da SIMA.

#### 3.2. Atribuições

Nos termos do artigo 10, da Lei Complementar estadual nº 1.049, de 19 de junho de 2008, anualmente, o IPA deverá manter informado o Gabinete do Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente quanto:

- à política de propriedade intelectual da instituição;



## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

### GABINETE DO SECRETÁRIO

- às criações desenvolvidas no âmbito da instituição;
- às proteções requeridas e concedidas;
- aos contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia firmados;
- ao apoio financeiro, recursos humanos, materiais e infraestrutura.

Caberá ao Gabinete do Secretário, até 31 de dezembro de cada ano, informar ao CONCITE acerca das informações que lhe forem encaminhadas pelo IPA.

O IPA pode:

- compartilhar e permitir o uso de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, matérias e demais instalações, nos termos dos incisos I e II e parágrafo único do artigo 4º da Lei federal nº 10.937, de 12 de agosto de 2004;
- permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, nos termos do inciso III do artigo 4º da Lei federal nº 10.937, de 12 de agosto de 2004;
- prestar serviços técnicos especializados, compatíveis com as atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando, entre outros objetivos, incrementar a competitividade no setor público-privado, nos termos do artigo 8º da Lei federal nº 10.937, de 12 de agosto de 2004;
- ceder seus direitos sobre a criação, nos termos preconizados no artigo 11, da Lei federal nº 10.937, de 12 de agosto de 2004;
- assegurar, ao criador, a participação nos ganhos econômicos resultantes de contratos de transferência de tecnologia, nos termos do artigo 13, da Lei federal nº 10.937, de 12 de agosto de 2004, e do Decreto nº 62.817, de 04 de setembro de 2017.

### **3.3. Fundações de apoio**

A captação, a gestão e a aplicação da receita própria da ICTESP, nos termos do parágrafo único do artigo 18, da Lei federal nº 10.973, de 12 de agosto de 2004, poderão ser delegadas a fundação de apoio, quando previsto em contrato, convênio ou instrumento congênere, devendo ser aplicadas exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação.

Referem-se à delegação ora tratada, dentre outros, o disposto nos artigos 4º, 8º, 11 e 13, da Lei federal nº 10.973, de 12 de agosto de 2004, e o Decreto estadual nº 62.817, de 04 de setembro de 2017.

### **3.4. Parcerias**

O IPA poderá firmar ajustes para a prestação de serviços ou união de esforços, com vistas à criação intelectual, seja com agências de fomento, fundações de apoio ou outros entes governamentais ou privados.





## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### **3.5. Dirigente máximo da ICTESP**

Compete ao Coordenador do IPA, além das atribuições que lhe forem conferidas por lei, nos termos do artigo 5º, do Decreto estadual nº 62.817, de 04 de setembro de 2017:

- aprovar e assinar procuração para representação em procedimentos de obtenção de patentes ou registros de propriedade industrial, licenciamento de patentes, marcas ou desenhos industriais, documentos de certificado de propriedade intelectual de criações desenvolvidas no âmbito do IPA;
- celebrar contratos, convênios, parcerias e demais ajustes previstos na referida normativa, que serão assinados em conjunto com o pesquisador responsável, independentemente de seu valor, salvo na hipótese plasmada no § 1º, do mencionado dispositivo;
- gerenciar as patentes e registros de propriedade industrial de que o órgão seja autor ou coautor.

#### **4. NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT**

##### **4.1. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA**

Na SIMA, por força do artigo 8º, do Decreto estadual nº 62.817, de 04 de setembro de 2017, existe um Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT no IPA.

Assim, este NIT subordina-se diretamente ao Coordenador do IPA (artigo 8º, §4º, do citado Decreto).

O NIT, unidade com nível hierárquico de Divisão Técnica, responsável pela gestão da política de inovação do IPA, pode ser organizado com Célula de Suporte Operacional, Célula de Apoio Administrativo e Assistência Técnica, sendo que a Célula e a Assistência Técnica não caracterizam unidades administrativas (artigo 9º, do Decreto estadual nº 62.817, de 04 de setembro de 2017).

##### **4.2. Atribuições**

O NIT, sem prejuízo das competências previstas na Lei Complementar estadual nº 1.049, de 19 de junho de 2008, possui as seguintes atribuições contempladas pelo artigo 10, do Decreto Estadual nº 62.817, de 04 de setembro de 2017:

- promover o desenvolvimento e a implementação das políticas institucionais de inovação do IPA;
- fomentar a pesquisa aplicada e a inovação IPA servindo de elo com os setores produtivos;
- zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção de criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;
- avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições da Lei Federal nº 10.973, de 12 de agosto de 2004;



## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

### GABINETE DO SECRETÁRIO

- avaliar a solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma do artigo 15 da Lei Complementar estadual nº 1.049, de 19 de junho de 2008;
- opinar pela conveniência de promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição;
- opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual;
- acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição;
- desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação do IPA;
- desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pelo IPA;
- promover e acompanhar o relacionamento do IPA com empresas;
- negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda do IPA.

Cabe também ao NIT:

- divulgar, inclusive nos meios acadêmicos, as ações de inovação tecnológica do IPA;
- atuar junto a outros NIT's no sentido de buscar parcerias e troca de informações, conhecimentos e infraestrutura para o fortalecimento das atividades de inovação;
- orientar e gerir as ações institucionais de capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologias e propriedade intelectual (artigo 15-A, inciso VII, da Lei federal nº 10.973, de 12 de agosto de 2004);
- avaliar e sugerir a realização da dispensa de licitação para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% (vinte por cento) do valor de que trata a alínea "b" do inciso I do *caput* do artigo 23 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
- fomentar e manter programas para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, observando o disposto na Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (artigo 3º-D, da Lei federal nº 10.973, de 12 de agosto de 2004).

## 5. PROPRIEDADE INTELECTUAL

### 5.1. Objetivos

É facultado ao IPA desenvolver projetos de inovação tecnológica em conjunto com instituições públicas e privadas dos diversos segmentos do setor produtivo e da sociedade civil, buscando a inovação tecnológica e o desenvolvimento científico e tecnológico (geração de produtos e processos inovadores), incluindo incubadoras de empresas, como



## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

### GABINETE DO SECRETÁRIO

forma de incentivar o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre estes setores e, principalmente, as empresas.

Tudo isso visa à geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e difusão de tecnologias.

De tais objetivos podem surgir parcerias, prestações de serviços, atividades de fomento e colaboração e quaisquer outras relações, das quais originarão inovações que deverão ser alvo de tratativas nos termos legais.

#### **5.2. Titularidade e repartição**

O IPA será titular do direito da propriedade intelectual, representando o Estado de São Paulo, podendo requerer a devida proteção legal junto aos órgãos competentes, na hipótese de ter sido o único responsável pelas atividades das quais resultou a criação intelectual protegida.

Salvo ajuste específico em contrário, no caso de criação intelectual em conjunto com outros entes governamentais, agências de fomento ou entidades privadas, a titularidade da propriedade intelectual será repartida na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais de cada participante, devendo a proteção legal estar disciplinada no instrumento que estabeleceu a relação conjunta.

O direito decorrente da criação poderá ser exercido em conjunto com empresas parceiras, pessoas físicas e outros parceiros participantes do projeto gerador da criação, desde que, no instrumento celebrado para o projeto, exista expressa previsão de coparticipação dessas organizações ou pessoas na titularidade.

#### **5.3. Instrumento jurídico**

Todo instrumento que vier a ser celebrado entre o IPA e outra entidade, pública ou privada, deverá conter cláusula específica sobre a propriedade intelectual, abordando sua titularidade, a forma de sua repartição e de exploração, além de prever a quem cabe a atribuição e obrigação pelo requerimento de proteção legal.

Caberá ao NIT do IPA conhecer, avaliar e ponderar, além de justificar, embasado em parecer técnico, o interesse público a viabilizar a pesquisa indicada, bem como se manifestar sobre todos os aspectos que envolvem o ajuste a ser firmado, propondo justificadamente as regras legais cabíveis.

O instrumento a ser firmado deverá ser objeto de análise jurídica.

Havendo titularidade conjunta da criação intelectual, esta deverá estar prevista nos ajustes que venham a ser celebrados. Excepcionalmente, com a devida justificativa, a titularidade intelectual poderá ser disciplinada posteriormente por instrumento jurídico próprio.

Qualquer instrumento que envolva desenvolvimento passível de proteção à propriedade intelectual, deverá, necessariamente, conter cláusulas:



## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

### GABINETE DO SECRETÁRIO

- de sigilo, que assegurem os critérios de originalidade necessários à obtenção de direitos de propriedade intelectual, também estendida ao processo técnico e administrativo;
- sobre a participação das partes na titularidade, exploração da tecnologia, patente ou registro, licenciamento a terceiros, exploração da propriedade intelectual, retorno financeiro e participação nos recursos financeiros auferidos;
- de identificação dos responsáveis pela formalização, encaminhamento e acompanhamento dos pedidos de proteção legal, bem como especificação sobre a forma de pagamento das despesas;
- sobre prazos e condições para a comercialização da criação;
- sobre a perda do direito exclusivo do detentor se não houver a comercialização de criação nos termos pactuados nos respectivos instrumentos de formalização dos ajustes.

#### **5.4. Processo de inovação**

##### *5.4.1. Exploração*

A titularidade intelectual resultante de atividades exclusivas do IPA ou de ajustes firmados com terceiros poderão ser objeto de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração da criação protegida. Ou seja: o IPA poderá celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria.

A cessão de direitos de propriedade intelectual sobre a criação protegida, a título não oneroso, nos casos e condições definidos em normas do IPA, e nos termos da legislação pertinente, deverá ser previamente justificada pelo NIT, em razão de relevante interesse social ou institucional, para que o criador exerça os direitos de propriedade intelectual em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade.

A comercialização da propriedade intelectual será orientada pelos objetivos de facilitar a transformação da criação em inovação e beneficiar a sociedade, desde que demonstrada a capacidade técnica, financeira e de gestão, tanto administrativa, como comercial.

A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação serão reconhecidos como de relevante interesse público por ato do Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente (artigo 48, §8º, do Decreto estadual nº 62.817, de 04 de setembro de 2017).

Para tais atividades, o IPA poderá se valer de fundações de apoio, mediante ajuste a ser celebrado.

##### *5.4.2. Competência*

Cabe ao Coordenador do IPA autorizar o uso por terceiros, mediante cessão onerosa ou não, dos direitos de propriedade intelectual obtidos pelo Instituto derivados das Leis federais nº 9.279, de 14 de maio de 1996, nº 9.456, de 25 de abril de 1997, e nº 9.610, de



## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

### GABINETE DO SECRETÁRIO

19 de fevereiro de 1998, e demais que tratem da proteção de produtos, métodos, propriedade industrial e direito autoral.

#### *5.4.3. Cláusula de exclusividade*

A contratação com cláusula de exclusividade deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica, na forma da legislação que rege as licitações e os contratos administrativos, conforme estabelece o §1º do artigo 6º da Lei federal nº 10.973, de 12 de agosto de 2004, e do §1º do artigo 50 do Decreto estadual nº 62.817, de 04 de setembro de 2017.

Nos casos de desenvolvimento conjunto, o parceiro no desenvolvimento poderá ser contratado com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em instrumento próprio a forma de remuneração, nos termos do §1º-A do artigo 6º da Lei federal nº 10.973/, de 12 de agosto de 2004, e do §2º do artigo 50 do Decreto estadual nº 62.817, de 04 de setembro de 2017.

Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação desenvolvida pelo IPA, isoladamente ou por meio de parceria, poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, conforme previsto no §2º do artigo 6º da Lei federal nº 10.973, de 12 de agosto de 2004, e no §3º do artigo 50 do Decreto estadual nº 62.817, de 04 de setembro de 2017.

O detentor do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo o IPA proceder a novo licenciamento, na forma do §3º do artigo 6º da Lei federal nº 10.973, de 12 de agosto de 2004, e do §6º do artigo 50 do Decreto estadual nº 62.817, de 04 de setembro de 2017.

#### *5.4.4. Relevante interesse público*

O titular da SIMA poderá, por ato próprio e com sugestão fundamentada do NIT, acatada e encaminhada pelo IPA, reconhecer como de relevante interesse público uma tecnologia, o que acarretará a obrigatoriedade de que sua transferência ou licenciamento para exploração seja efetuada apenas a título não exclusivo.

### **5.5. Pesquisador público**

Caberá ao NIT desenvolver critérios para promover a participação do pesquisador público que seja inventor, obtentor ou autor da criação protegida, tendo em vista sua participação na exploração econômica, critérios estes que deverão ser submetidos à apreciação da autoridade máxima da Pasta para os fins de sua fixação.

Para os fins de estabelecimento dos critérios de participação do pesquisador público, deverá ser observada a proporção de no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo de 1/3 (um terço) dos ganhos econômicos auferidos pelo IPA, sendo estabelecida previamente no ajuste a ser firmado, avaliando-se suas peculiaridades e todos os aspectos objetivos que permeiem o caso, observado o teor do disposto no artigo 13 da Lei federal nº 10.973, de 12 de agosto de 2004, e no artigo 56 do Decreto estadual nº 62.817, 04 de setembro de 2017.



## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

### GABINETE DO SECRETÁRIO

A participação poderá ser partilhada entre os pesquisadores públicos envolvidos na criação, mediante acordo escrito para estabelecer a divisão, considerando a participação de cada qual no trabalho que resultou a criação (artigo 13, §1º, da Lei federal nº 10.973, de 12 de agosto de 2004, e artigo 56, §2º, do Decreto estadual nº 62.817, de 04 de setembro de 2017).

Nos termos do §2º do artigo 13 da Lei federal nº 10.973, de 12 de agosto de 2004, e do §3º do artigo 56 do Decreto estadual nº 62.817, de 04 de setembro de 2017, entende-se por ganho econômico toda forma de royalty ou de remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros da criação protegida, devendo ser deduzidos:

- na exploração direta e por terceiros, as despesas, os encargos e as obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual; e
- na exploração direta, os custos de produção IPA.

#### **5.6. Receita**

A receita oriunda da exploração de qualquer inovação será depositada no respectivo fundo especial de despesa do IPA, e somente poderá ser aplicada em objetivo institucional de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica do IPA, também para o pagamento de obrigações decorrentes da respectiva criação e dos criadores e colaboradores, ouvido o NIT do IPA.

#### **6. INFRAESTRUTURA**

O IPA, mediante contrapartida financeira ou não financeira e por prazo determinado, com intervenção ou não de fundação de apoio, na forma do ajuste firmado, observando-se os princípios de igualdade de participação dos interessados, poderá compartilhar ou permitir o uso de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com empresas ou grupos de produção associada, desde que:

- haja interesse público ou interesse para a pesquisa;
- destinem-se a ações voltadas à inovação tecnológica para consecução das atividades de incubação, contanto que sem prejuízo de sua atividade finalística;
- sejam voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, não interferindo diretamente em sua atividade-fim nem com ela conflitando.

O IPA poderá ceder o uso de imóveis para a instalação e a consolidação de ambientes promotores da inovação, diretamente às fundações de apoio, empresas e à ICTESPs interessadas ou por meio de entidade com ou sem fins lucrativos que tenha por missão institucional a gestão de incubadora de empresas, mediante contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira, na forma de regulamento.



## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### **7. DISPOSIÇÕES FINAIS**

Casos omissos serão avaliados pelo NIT e remetidos à consideração do Coordenador do IPA, que, estando de acordo, os submeterá ao Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, com proposta de providências.