

INSTRUÇÃO NORMATIVA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL Nº 01 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

Regulamenta e disciplina os direitos e obrigações relativos à Propriedade Intelectual e direitos relacionados da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP,

Considerando a Lei Federal 13.243/2016, Lei 10.973/04, Decreto Federal 9.283/18 e Decreto Estadual nº 62.817/17 que dispõe o Marco Regulatório em Ciência, Tecnologia e Inovação,

Considerando a Lei 9.279/96 que dispõe sobre a Propriedade Industrial,

Considerando a Lei 9.456/97 que dispõe sobre os Cultivares,

Considerando a Lei 9.610/98 que dispõe sobre os Direitos Autorais

Considerando a Lei 9.609/98 que dispõe sobre a Proteção a Software, e

Considerando a Política de Inovação da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP aprovada pela Deliberação CONSU-A-037/2019, de 26/11/2019 e demais legislações que forem aplicáveis,

RESOLVEM:

CAPITULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A presente Instrução Normativa complementa as normas sobre Propriedade Intelectual (PI) e direitos relacionados a serem observadas no âmbito da UNICAMP e é orientada pelos seguintes princípios:

I - Promover e disseminar a cultura de Propriedade intelectual na Universidade;

II - Promover a Propriedade Intelectual com o objetivo de gerar benefícios à sociedade por meio do desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços;

III - Estimular a relação entre a Universidade com os setores público e privado e a cultura da proteção de ativos;

IV - Contribuir para a criação de um ambiente favorável à geração de novo conhecimento e a sua transferência para a sociedade, em consonância com a missão da UNICAMP de criar e disseminar o conhecimento;

V - Estimular contínua e permanente a atividade criativa na UNICAMP, demonstrada pela produção científica e tecnológica do seu corpo discente, docente, pesquisadores, estagiários, bolsistas, inventores a ela vinculados a qualquer título e inventores independentes;

VI - Executar medidas de proteção legal e sigilo da Propriedade Intelectual considerando o interesse da UNICAMP em consonância com o ensino e a pesquisa na geração e difusão do

conhecimento, na Inovação e na conseqüente transferência de tecnologia para a sociedade, buscando sempre o maior benefício social;

VII - Garantir a adequada recompensa à UNICAMP, às suas Unidades de Ensino e Pesquisa, Centros ou Núcleos e aos seus inventores pela exploração de Inovações advindas de sua Propriedade Intelectual;

VIII - Apoiar às atividades de pesquisa em parceria ou colaboração com terceiros para que sejam previamente formalizadas por instrumentos jurídicos adequados, garantindo a proteção da Propriedade Intelectual da UNICAMP;

IX - Melhorar continuamente os procedimentos para gestão da Propriedade Intelectual adotando processos ágeis e transparentes a fim de garantir a segurança jurídica;

X - Apoiar na resolução de conflitos de interesse, assim como daqueles relativos ao sigilo em relação à Propriedade Intelectual da UNICAMP, tendo sempre em consideração a legislação vigente, os princípios, a missão e os objetivos institucionais da UNICAMP.

CAPITULO II

1. PROPRIEDADE INTELECTUAL E OS DIREITOS RELACIONADOS

1.1. Considera-se, para os efeitos desta Instrução Normativa:

I - propriedade intelectual: criações intelectuais humanas nas áreas industrial, científica, de caráter intangível, porém geralmente incorporadas em objetos materiais, tais como direito autoral, propriedade industrial e proteções sui generis ou qualquer outro desenvolvimento tecnológico, obtidos por um ou mais criadores.

II- direito autoral: rol dos direitos dos autores de suas obras intelectuais que podem ser literárias, artísticas ou científicas, abrange direito de autor, programa de computador e direitos conexos.

III - direito de autor: é o direito que todo criador de uma obra intelectual tem sobre a sua criação. Esse direito personalíssimo, exclusivo do autor, constitui-se de um direito moral (criação) e um direito patrimonial (pecuniário).

IV - programa de computador: 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.

V- propriedade industrial: abrange matéria que inclui uma solução inovadora (invenções, modelos de utilidade e desenhos industriais), marcas que tornam bens em circulação distinguíveis (marcas, indicações geográficas), indicações que ajudem empresas a distinguir suas corporações no mercado (nomes fantasia), proteção contra concorrência desleal.

VI- marca: sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

VII- patente: entende-se por patente, a patente de invenção, a patente de modelo de utilidade, o certificado de adição a patente, o desenho industrial, e as patentes depositadas no Brasil, sistema PCT e nos órgãos competentes de outros países.

VIII- desenho industrial: considera-se 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 industrial.

IX- indicação geográfica: ativo de propriedade industrial usado para identificar a origem de um determinado produto ou serviço, quando o local tenha se tornado conhecido, ou quando certa característica ou qualidade desse produto ou serviço se deva à sua origem geográfica.

X- segredo industrial ou know-how: conhecimentos, informações e técnicas, secretos e originais, não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção e à comercialização de bens industriais e serviços. Termo utilizado para se referir a processos, técnicas/ informações de fabricação não patenteados, mas que exigem grande habilidade. Refere-se também a um conjunto de operações que demandam experiência específica. O know how é o corpo de conhecimentos, técnicos e de outra natureza, necessários para dar a uma empresa acesso, manutenção ou vantagem no seu próprio mercado. Esta vantagem poderia ser obtida por outras formas: concentração de meios financeiros, situação legal privilegiada, capacitação dos dirigentes, acesso a fontes de matéria prima, poder político, etc.

XI - proteção sui generis: cultivares, topografia de circuitos integrados e conhecimento tradicional.

XII- topografias de circuitos integrados: imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado. Em outras palavras, é o desenho de um chip.

XIII 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

XIV- comunicação de criação que envolve invenção (CI) ou de programa de computador (CPC) ou de marca (CM): realizada através de um formulário, que contém informação básica sobre os inventores e sobre o objeto da comunicação.

XV- tecnologia: conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos usados na produção de bens ou serviços, ou na realização objetivos.

XVI- assemelhados: outros criadores não incluídos nas definições dessa norma, mas que utilizaram a infraestrutura da UNICAMP para suas criações.

XVII- aluno: aluno regular devidamente matriculado nos cursos da UNICAMP

XVIII- inventor, autor ou melhorista: a pessoa que realizou a criação da propriedade intelectual.

XIX- titular: é o proprietário da propriedade intelectual que poderá usar e dispor e impedir terceiros, sem seu consentimento, de produzir, usar, explorar comercialmente produto processo ou serviços.

XX - cotitular: quando há mais de um proprietário na criação da propriedade intelectual.

XXI - estudo clínico: pesquisa conduzida em seres humanos com o objetivo de descobrir ou confirmar os efeitos clínicos e/ou farmacológicos e/ou qualquer outro efeito farmacodinâmico do medicamento experimental e/ou identificar qualquer reação adversa ao medicamento experimental e/ou estudar a absorção, distribuição, metabolismo e excreção do medicamento experimental para verificar sua segurança e/ou eficácia.

2. TITULARIDADE E RECONHECIMENTO DOS AUTORES E INVENTORES

2.1. De acordo com os artigos 88 a 93 da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279 de 14 de maio de 1996, o artigo 4º da Lei do Programa de Computador nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, o artigo 5º da Lei de Proteção de Cultivares nº 9.456, de 25 de abril de 1997 e demais leis que regem os resultados de propriedade intelectual, a UNICAMP detém a titularidade da propriedade intelectual resultantes das pesquisas e desenvolvimentos nos seguintes casos:

I - Pertence exclusivamente à UNICAMP a titularidade da Propriedade Intelectual quando resultar das atividades dos membros do corpo docente, discente, Pesquisador Visitante Convidado, servidores da Carreira de Pesquisador e demais servidores que tenham como atribuição a pesquisa ou a atividade inventiva.

II - As atividades desenvolvidas por estagiários e bolsistas que resultarem em Propriedade Intelectual terão sua titularidade definida em instrumentos contratuais específicos.

III - As atividades desenvolvidas por servidores técnico-administrativos que resultarem em Propriedade Intelectual terão a titularidade compartilhada, em partes iguais, entre a UNICAMP e o servidor, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos da UNICAMP, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

2.2. Todos os membros da comunidade da UNICAMP, incluindo membros do corpo docente, discente, estagiários, bolsistas, Pesquisadores Visitantes Convidados, servidores da Carreira de Pesquisador e demais servidores que tenham como atribuição a pesquisa ou atividades inventivas que participem de pesquisas patrocinadas por terceiros ou financiadas pela UNICAMP ou que utilizam fundos ou instalações administradas pela UNICAMP devem concordar com os clausulas de informações, sigilo e propriedade intelectual da UNICAMP e assinar o Termo de Responsabilidade (Anexo I).

2.2.1. É responsabilidade do Diretor de cada Unidade, Centro ou Núcleo distribuir o termo de responsabilidade e coletar as assinaturas. Os termos serão assinados pelas partes interessadas sendo que uma via deverá ser arquivada pela unidade, centro, laboratório ou departamento.

2.2.2. Questionamentos e dúvidas relacionados ao termo de responsabilidade deve ser direcionado e à INOVA UNICAMP. Modelo-padrão do Termo de Responsabilidade estão disponíveis no portal eletrônico da INOVA UNICAMP ou podem ser obtidas com o diretor administrativo de cada unidade, centro, laboratório ou departamento.

2.2.3 Caso a Unicamp seja acionada por violação de sigilo ou haja dúvidas ou consultas referentes ao Sigilo é de responsabilidade do Diretor da Unidade, Centro ou Núcleo apresentar, para dirimir as dúvidas ou amparar processo administrativo ou judicial, o Termo de Responsabilidade devidamente assinado pelos interessados.

2.3. A UNICAMP reconhecerá o direito moral, conforme previsto em Lei, de autores e inventores da propriedade intelectual resultante, resguardando com ela a titularidade e os direitos patrimoniais.

2.4. De acordo com a Lei 9.610/98 (Lei sobre direito de autor), os direitos de propriedade das criações literárias, artísticas e pedagógicas, tais como livros e artigos acadêmicos, teses, dissertações e trabalhos similares, pertencerão aos autores, respeitados os acordos formais existentes nos casos de parceria com terceiros ou com a UNICAMP, para financiamento ou execução de trabalhos ou de pesquisas através de instrumento específico.

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

2.5. Nos casos em que a propriedade intelectual resultar de pesquisas ou desenvolvimentos obtidos em parceria com instituições públicas ou privadas e nos quais ocorrer aporte, pela UNICAMP e pelos parceiros, de conhecimento, recurso humano ou recurso material e financeiro, a titularidade dos direitos de Propriedade Intelectual poderá ser compartilhada na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes.

2.5.1. Quando a Propriedade Intelectual for compartilhada com instituições públicas ou privadas, a UNICAMP atenderá as condições definidas em instrumento jurídico quanto à proteção, manutenção, negociação e transferência da propriedade intelectual.

2.6. A propriedade intelectual resultante de uma pesquisa financiada por agências de fomento terá sua propriedade atribuída segundo o estabelecido no instrumento jurídico firmado, obedecida a legislação vigente, devendo todos os participantes dos projetos de pesquisa da UNICAMP formalizados com terceiros, serem informados às cláusulas de propriedade intelectual e sigilo dos respectivos instrumentos jurídicos.

3. DA PROTEÇÃO E GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

3.1. É de competência exclusiva da INOVA UNICAMP a análise, proteção, manutenção, custeio, negociação e transferência da propriedade intelectual, e demais tecnologias de sua titularidade, sendo vedada aos membros do corpo docente, discente, estagiários, bolsistas, Pesquisadores Visitantes Convidados, servidores da Carreira de Pesquisador e demais servidores que tenham como atribuição a pesquisa ou a atividade inventiva, realizar diretamente tais atividades ou contratar terceiros para realizá-las.

3.2. A INOVA UNICAMP, por meio de servidor (es) da UNICAMP lotados na Diretoria de Propriedade Intelectual e na Diretoria Executiva, designado (s) por portaria do reitor e mediante outorga de procuração, representarão legalmente a UNICAMP perante os órgãos competentes, como o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no que tange a proteção industrial e o Ministério do Meio Ambiente (MAPA) no que tange proteção das cultivares, por meio de delegação de competência.

4. PATENTES, DESENHO INDUSTRIAL, INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

4.1. A INOVA UNICAMP executará análise, proteção, manutenção, custeio, negociação e transferência da propriedade intelectual da UNICAMP no Brasil e Exterior de acordo com o limite de orçamento anual aprovado e disponibilizado pela UNICAMP para este fim, com exceção dos casos de titularidade de propriedade intelectual compartilhada e/ou licenciada para terceiros, devendo constar em termo específico a definição da responsabilidade pelas ações a serem executadas.

4.1.1. Caberá à INOVA UNICAMP proteger as invenções de titularidade da UNICAMP, de acordo com os seguintes critérios: requisitos legais de patenteabilidade, viabilidade econômica, relevância social, custo-benefício e disponibilidade orçamentária.

4.1.1.1. Caso o parecer técnico concluir pela inviabilidade de proteção da invenção e/ou ausência de propriedade intelectual, a Inova Unicamp poderá, após análise de viabilidade técnica e econômica, transferir a terceiro o Know How associado à tecnologia.

4.1.1.2. Caso não haja interesse manifesto pela Inova Unicamp na transferência do Know How a terceiros, os inventores poderão solicitar a cessão não onerosa dos direitos sobre a tecnologia.

4.1.1.3. As tecnologias e invenções não protegidas nem cedidas aos inventores ou autores, desde que não transferidas por Know How poderão ser divulgadas para livre acesso pela sociedade, no portal eletrônico da INOVA UNICAMP.

4.1.2. Nos casos em que a titularidade da tecnologia da UNICAMP for compartilhada com terceiros e o instrumento jurídico firmado prever que a UNICAMP é a responsável pela análise, proteção, manutenção ou transferência da propriedade intelectual, a UNICAMP realizará o custeio prévio e solicitará o reembolso por parte do outro cotitular, salvo acordo em contrário.

4.1.3. Nos casos em que o percentual da UNICAMP de titularidade da tecnologia compartilhada com terceiros for igual ou maior que 50% (cinquenta por cento), a UNICAMP preferencialmente será responsável pela análise, proteção, manutenção, custeio prévio, negociação e transferência da propriedade intelectual para terceiros.

4.2. A UNICAMP poderá autorizar a terceiros a realizar os procedimentos e atos com objetivo de proteção da tecnologia de cotitularidade da UNICAMP, mediante previa análise da minuta de redação do pedido de proteção pela INOVA UNICAMP e emissão de procuração específica para referido ato, quando houver propriedade intelectual compartilhada ou licenciada.

4.2.1. Nos casos em que a titularidade da tecnologia da UNICAMP for compartilhada com terceiros e o terceiro cotitular for responsável pela análise, proteção e manutenção, a UNICAMP fará o reembolso das taxas oficiais, conforme definido em termo específico.

4.3. A definição de proteção territorial da tecnologia de responsabilidade da INOVA UNICAMP levará em conta um ou mais destes critérios: requisitos legais; viabilidade econômica da Inovação, relevância social, custo-benefício e disponibilidade orçamentária.

4.3.1. A estratégia de proteção terá início preferencialmente no órgão competente do Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), para se ter a prioridade brasileira.

4.3.2. Quando o mercado for exclusivamente externo, havendo empresa interessada e disponibilidade orçamentária, a INOVA UNICAMP poderá optar por iniciar a estratégia de proteção por um país estrangeiro.

4.3.3. Nos casos em que a titularidade da tecnologia da UNICAMP for compartilhada com terceiros a definição da proteção territorial será estabelecida em comum acordo em instrumento específico.

4.4. A estratégia de internacionalização de uma tecnologia será definida pela INOVA UNICAMP e será de acordo com um ou mais aspectos a seguir:

I - uso ou não de período de graça (publicação prévia ao depósito), conjuntamente com a análise da legislação de cada país.

II - pré-diagnóstico de mercado;

III - interesse de empresas (oferta em andamento, negociação em andamento, licenciamento ou cessão em trâmite);

- IV - custo benefício; e
V - disponibilidade de recurso financeiro.

4.5. A definição de disponibilizar em domínio público a tecnologia patenteada da UNICAMP é de responsabilidade da INOVA UNICAMP de acordo com a metodologia de análise estratégica de portfólio, considerando um ou mais critérios a seguir: requisitos legais; aspectos de mercado, viabilidade econômica, interesse institucional, relevância social, custo-benefício e disponibilidade orçamentária.

5. KNOW HOW

5.1. Todo know how, compreendido ou não em tecnologia patenteada, é passível de transferência para terceiros para uso ou exploração comercial.

5.2. Para que haja a transferência do Know How, deverá ser formalizado contrato de transferência de tecnologia ou cessão e o terceiro interessado na transferência será o responsável pela avaliação de liberdade de operação, ou seja, a análise de que não há qualquer restrição, em função de direito de propriedade intelectual de terceiros, quanto à transferência do Know How e da tecnologia transferida.

5.2.1. A transferência de tecnologia deverá ser seguida da entrega de um descritivo detalhado e confidencial elaborado pelos autores responsáveis com a finalidade de garantir a clareza do objeto a ser transferido, tal como é o relatório descritivo de uma patente, mesmo que o documento por si só não seja suficiente para completo entendimento do receptor, devendo estar sempre associada a transferência do conhecimento tácito dos autores.

6. MARCAS

6.1. As solicitações de registro de marcas desenvolvidas por membros do corpo docente, discente, estagiários, bolsistas, Pesquisadores Visitantes Convidados, servidores da Carreira de Pesquisador e demais servidores isoladamente ou em parceria com terceiros, deverão ser direcionadas à INOVA UNICAMP para análise e decisão quanto à proteção.

6.2. As solicitações de registros de marcas devem ser enviadas à INOVA UNICAMP por meio de formulário de comunicação de marca por meio do portal eletrônico da INOVA UNICAMP.

6.3. As solicitações de registro de marcas institucionais, como aquelas relacionadas à nomes de Unidades de Ensino e Pesquisa, Centros, Núcleos, institutos, departamentos, laboratórios, centros de pesquisa, centros acadêmicos, eventos, cursos, grupos de ensino, pesquisa ou extensão, agremiações, programas de ensino e pesquisa vinculados à UNICAMP devem ter aprovação prévia do Diretor da Unidade ou Centro e encaminhamento à INOVA UNICAMP para análise.

6.3.1. Após análise, a INOVA UNICAMP encaminhará a solicitação para aprovação da Reitoria.

6.4. As solicitações de registro de marcas vinculadas à outra propriedade intelectual, como uma tecnologia, um produto, um processo ou uma empresa nascente da UNICAMP (*spinoff*), isoladamente ou em parceria com terceiros, devem ser encaminhadas à INOVA UNICAMP para análise.

6.5. A INOVA UNICAMP fará sua análise considerando os requisitos da Lei e os seguintes critérios: relevância da marca para agregar valor à propriedade intelectual relacionada, aumentando sua visibilidade e potencial de licenciamento.

7. DIREITOS DE AUTOR

7.1. Os direitos patrimoniais das obras intelectuais geradas a partir da criatividade de membros do corpo docente, discente, estagiários, bolsistas, Pesquisadores Visitantes Convidados, servidores da Carreira de Pesquisador e demais servidores que tenham como atribuição a pesquisa ou a atividades inventiva são de titularidade da UNICAMP, resguardando aos seus autores os direitos autorais.

7.2. De acordo com a Lei de Direito Autoral 9.610/1998, a proteção aos direitos de que trata esta lei, independe de registro, ficando facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido no § 1º do art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973.

8. PROGRAMA DE COMPUTADOR

8.1. Para efeito desta norma, a proteção à propriedade intelectual do programa de computador referente a titularidade, direito moral e demais providências será regida pela Lei Nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.

8.1.1. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro, no entanto é possível pedir o registro no INPI. O registro garante maior segurança jurídica ao seu titular, caso haja demanda judicial para comprovar a autoria ou titularidade do programa e pode ser objeto de licença para uso e exploração comercial por terceiros.

8.2. Os programas de computador desenvolvidos e criados por membros do corpo docente, discente, estagiários, bolsistas, Pesquisadores Visitantes Convidados, servidores da Carreira de Pesquisador e demais servidores que tenham como atribuição a pesquisa ou a atividades inventiva são de titularidade da UNICAMP, conforme estabelecido na Lei.

8.2.1. Caso o programa de computador desenvolvido tenha o envolvimento de algum programa pré-existente, é responsabilidade do autor, antes do desenvolvimento do programa de computador, verificar e validar com o titular do programa existente que será base, as condições de dependência para os casos de desenvolvimento de melhorias, novas funcionalidades ou atualizações assegurando ter a garantia de que não há infração de direitos de terceiros e que há liberdade de criação do código, uso e transferência de propriedade intelectual futura.

8.3. Caberá a INOVA UNICAMP analisar o formulário de comunicação de programa de computador e indicar uma das três opções de estratégias de proteção e distribuição através de licenças apropriadas e suas limitações de uso:

I - proteção do código fonte do programa de computador e distribuição por meio de formalização de licenciamento;

II - abertura do código fonte do programa de computador e distribuição por meio de licenças de código aberto gratuitas; ou

III - abertura do código fonte do programa de computador e distribuição por meio de formalização de licenciamento específico com restrições e permissões definidas em cada caso.

8.4. A análise da INOVA UNICAMP sobre a definição da estratégia de proteção e distribuição do programa de computador levará em consideração os seguintes critérios:

I - objetivos do autor;

II - valor comercial percebido do software;

III - restrições de terceiros aplicáveis ao programa de computador em análise.

8.5. Caso seja decidido por disponibilizar os programas de computador na forma de código aberto gratuita, os autores deverão se responsabilizar por eventuais acordos formais existentes com terceiros ou com a UNICAMP, para financiamento do desenvolvimento e eximindo a UNICAMP de toda e qualquer responsabilidade em relação a esta decisão e seus desdobramentos, usos e responsabilidades.

8.6. Os autores devem enviar uma cópia exata de todos os arquivos que geraram o resumo hash usado no registro do software, para finalidade específica de gestão da propriedade intelectual da Inova Unicamp, estabelecida como procuradora entre os autores e potenciais interessados, garantindo o exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral.

8.6.1. Segundo o Art. 6 inciso I da Lei 9.609/98 não constitui ofensa aos direitos do titular de programa de computador a reprodução em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida pela INOVA UNICAMP, se destinada a salvaguarda ou armazenamento eletrônico.

9. PROTEÇÕES SUI GENERIS

9.1. A cultivar obtida por membros do corpo docente, discente, estagiários, bolsistas, Pesquisadores Visitantes Convidados, servidores da Carreira de Pesquisador e demais servidores que tenham como atribuição a pesquisa ou a atividades de pesquisa são de titularidade da UNICAMP, conforme estabelecido na Lei.

10. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

10.1. É de responsabilidade dos membros do corpo docente, servidores técnico-administrativos formalizar por meio da Comunicação da criação resultantes de projetos de pesquisa e desenvolvimento no Brasil e no exterior, através de formulário eletrônico disponível no portal eletrônico da INOVA UNICAMP, com a finalidade de assegurar à UNICAMP os resultados da pesquisa passíveis de proteção e/ou com potencial de comercialização, atendendo as normas internas da UNICAMP.

10.1.1. O membro do corpo discente, estagiários, bolsistas ou Pesquisador Visitante Convidado deverá comunicar sua criação para um membro do corpo docente, servidores, antes de formalizar a comunicação de invenção ou da criação para a Inova Unicamp para que este seja o inventor responsável pela criação perante a UNICAMP.

10.1.2. No preenchimento da comunicação de invenção ou de criação para submissão à INOVA UNICAMP os inventores ou autores, além das informações técnicas solicitadas, devem preencher com informações a respeito da fonte do financiamento

das pesquisas e da participação de terceiros no projeto da pesquisa e desenvolvimento.

10.1.3. Da mesma forma, a UNICAMP deve relatar suas invenções a seus patrocinadores governamentais ou industriais que fornecem apoio financeiro para a pesquisa que resultou em propriedade intelectual.

10.2. É de responsabilidade dos membros do corpo docente, discente, estagiários, bolsistas, Pesquisadores Visitantes Convidados, servidores da Carreira de Pesquisador e demais servidores que tenham como atribuição a pesquisa ou a atividades inventiva formalizar previamente, por meio de convênios ou contratos, os projetos de pesquisa e desenvolvimento entre instituições de ciência e tecnologia públicas ou privadas e empresas no Brasil e no exterior devendo, obrigatoriamente prever cláusulas de propriedade intelectual, validadas pela INOVA UNICAMP, a fim de assegurar à UNICAMP os resultados da pesquisa passíveis de proteção e/ou com potencial de uso e uso e exploração comercial, atendendo as normas internas da UNICAMP.

10.3. É de responsabilidade do inventor ou autor designado como inventor ou autor responsável pela propriedade intelectual, assim que comunicado pela INOVA UNICAMP ou sempre que houver necessidade, responder às exigências de exames expedidos por órgãos oficiais, devendo empenhar seus melhores esforços para o efetivo esclarecimento destes, com objetivo da concessão dos direitos de propriedade intelectual, acionando sempre que necessário os demais inventores ou autores para apoiá-lo.

10.3.1. No caso do inventor ou autor responsável pela propriedade intelectual, ou demais inventores ou autores, avaliarem que não possuem subsídios técnicos para superar as exigências emitidas pelos órgãos oficiais ou que a tecnologia se tornou obsoleta, estes deverão elaborar uma argumentação sobre a avaliação ou obsolescência tecnologia protegida por propriedade intelectual.

10.4. É dever do inventor ou autor responsável pela propriedade intelectual, estar apto à transferir o know-how associado nos casos de transferência de tecnologia para um terceiro seja por meio de uma licença ou cessão.

10.5. É dever do autor de programa de computador, nos casos de desenvolvimento de em código aberto, buscar todas as informações e condições estabelecidas pela plataforma e/ou programa em que ocorrerá o desenvolvimento.

10.6. É responsabilidade exclusiva dos pesquisadores envolvidos nos projetos de pesquisa e /ou desenvolvimento tecnológico que utilizam patrimônio genético (como plantas, animais e micro-organismos) sejam cadastradas no Sistema Nacional de Gestão de Patrimônio Genético (SisGen) do Ministério do Meio Ambiente (MMA), eventual regularização junto ao CGEN, tramitação de eventual Termo de Compromisso com o Ministério do Meio Ambiente junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, autorização e ou cadastro com IBAMA e etc., de acordo a Lei 13.123, de 2015 e outras legislações vigentes.

10.7. É de responsabilidade dos membros do corpo docente, discente, estagiários, bolsistas, Pesquisadores Visitantes Convidados, servidores da Carreira de Pesquisador e demais servidores que tenham como atribuição a pesquisa ou a atividades inventiva submeter para validação da INOVA UNICAMP, previamente à publicação, quaisquer publicações científicas resultantes de projetos de pesquisa e desenvolvimento no Brasil e no exterior, que possam resultar em propriedade intelectual, por meio de formulário eletrônico de comunicação de invenção ou de criação disponível no portal eletrônico da INOVA UNICAMP, com a finalidade de preservar o ineditismo necessário para a proteção dos direitos de

Propriedade Intelectual e assegurar à UNICAMP os resultados da pesquisa passíveis de proteção e/ou com potencial de uso e exploração comercial, atendendo as normas internas da UNICAMP.

10.7.1. Conforme processo definido e publicado no portal eletrônico da INOVA UNICAMP, esta terá o prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, contados do recebimento da comunicação e de toda a documentação completa solicitada no formulário e nas entrevistas com os inventores e autores, para as providências de proteção da propriedade intelectual.

10.7.2. Caso a INOVA UNICAMP avaliar que os resultados do projeto de pesquisa a serem publicados compreendem tecnologia (s) passíveis de proteção e/ou com potencial de comercialização, os inventores ou autores devem aguardar a análise e proteção da tecnologia por parte da INOVA antes de seguir com a publicação.

Formalização de Instrumentos Jurídicos

10.7. Os convênios ou contratos que envolvam desenvolvimento passível de proteção à propriedade intelectual, deverão, necessariamente, conter cláusulas de sigilo que assegurem os critérios de originalidade necessários à obtenção de direitos de propriedade intelectual.

10.8. Nos casos de projetos de pesquisa e desenvolvimento em parceria, é responsabilidade dos membros do corpo docente, servidores da Carreira Pesquisador e demais servidores, formalizar a comunicação de projetos pesquisa e desenvolvimento no Brasil e no exterior com instituições de ciência e tecnologia públicas ou privadas e empresas, por meio de formulário eletrônico disponível no portal eletrônico da INOVA UNICAMP, a fim de assegurar à UNICAMP participação nos resultados da pesquisa passíveis de proteção e/ou comercialização.

10.9. É de competência exclusiva da INOVA UNICAMP a negociação e formatação de projetos que possam resultar em parceria para pesquisa, desenvolvimento e Inovação e que envolvam resultados passíveis de proteção por direitos de Propriedade Intelectual, sendo vedada a negociação direta por membros do corpo docente, discente, estagiários, bolsistas, Pesquisadores Visitantes Convidados, servidores da Carreira de Pesquisador e demais servidores que tenham como atribuição a pesquisa ou a atividade inventiva.

10.9.1. Nos casos de acordos de pesquisa com instituições de ciência e tecnologia públicas ou privadas, sem transferência de recursos financeiros, os custos relacionados a Propriedade Intelectual compartilhada deverão preferencialmente ser partilhados na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes ou igualmente para cada parte.

10.9.2. Nos casos de convênio de pesquisa e desenvolvimento com empresas, os custos relacionados à proteção de Propriedade Intelectual compartilhada deverão preferencialmente ser arcados pela empresa cotitular, devido ao caráter de exclusividade no uso e exploração da propriedade intelectual.

10.9. Excepcionalmente, a propriedade intelectual resultante de parcerias com instituições no Brasil e no Exterior, decorrente de dissertação de mestrado, tese de doutorado ou patrocínio por agência de fomento, que não tenha sido comunicada e formalizada previamente pelos membros do corpo docente, discente, estagiários, bolsistas,

Pesquisadores Visitantes Convidados, servidores da Carreira de Pesquisador e demais servidores que tenham como atribuição a pesquisa ou a atividade inventiva, será regularizada por meio de Ajuste de Propriedade Intelectual, reconhecendo terceiros envolvidos, conforme declarado pelos inventores da UNICAMP.

10.9.1. A INOVA UNICAMP entrará em contato com terceiros a fim de formalizar a participação da titularidade da propriedade intelectual e realizará todos os procedimentos administrativos para sua formalização.

10.9.2. Nos casos excepcionais previstos no item 3.8, com a finalidade de assegurar os direitos de propriedade intelectual resultantes de projetos em parcerias, a INOVA UNICAMP terá autonomia para realizar todas as ações necessárias para proteção dos resultados no INPI ou escritório equivalentes e formalizar a transferência da propriedade intelectual com objetivo de exploração comercial, com objetivo de resguardar o interesse público favorável à Inovação, devendo posteriormente, formalizar o Ajuste de Propriedade Intelectual para reconhecer os direitos de terceiros envolvidos.

10.9.3. Nos casos excepcionais previstos item 3.8, em especial nas parcerias com instituições no exterior, caberá ao pesquisador responsável pelos resultados passíveis de proteção pelos direitos de Propriedade intelectual de titularidade da UNICAMP contatar a instituição estrangeira, a fim de comunicar a necessidade de formalização de Ajuste de Propriedade Intelectual e, informar o contato da INOVA UNICAMP à instituição estrangeira para manifestação de interesse da participação dos inventores e regularização da cotitularidade entre as instituições, observando as condições previstas no item 10.9.2.

10.9.3.1. Caso a instituição no exterior não tenha interesse na cotitularidade, será consultado o inventor estrangeiro sobre o interesse em assumir a cotitularidade com seus direitos e obrigações. Na ausência de interesse, o inventor estrangeiro cederá os direitos patrimoniais da propriedade intelectual à UNICAMP e reterá apenas os direitos morais de inventor.

10.10. Os estudos ou ensaios clínicos fases III e IV caracterizam-se como uma prestação de serviços especializados da Universidade para empresas farmacêuticas, mediante contrato firmado. É pouco provável que tais fases resultem em criação passível de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Nestes casos, a UNICAMP aceita que a titularidade de direitos de propriedade intelectual prevista nestes contratos seja exclusiva do contratante.

11. DA DESTINAÇÃO DOS GANHOS ECONOMICOS ORIUNDOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

11.1. A UNICAMP, por meio da sua Fundação de Apoio, compartilhará 1/3 dos ganhos econômicos provenientes da exploração comercial de propriedade intelectual licenciada ou cedida com os respectivos inventores ou autores que tenham vínculo com a UNICAMP de acordo com o um instrumento que defina a partilha entre estes, que deverá ser celebrado preferencialmente durante o processo de análise da tecnologia e em último caso, previamente à assinatura do contrato de cessão, transferência de tecnologia ou licenciamento.

11.1.1. A participação referida no item 11.1 deverá ocorrer em prazo não superior a um ano após a realização da receita que lhe servir de base.

11.2. Dos ganhos econômicos provenientes da exploração comercial de propriedade intelectual licenciada, dos contratos de transferência ou da cessão de tecnologia ou de Know-how, 1/3 será destinado às Unidades de Ensino e Pesquisa e/ou Centros e Núcleos aos quais os inventores ou autores sejam vinculados e às Unidades de Ensino e Pesquisa e/ou Centros e Núcleos onde a tecnologia ou Know-how tenham sido desenvolvidos, nos termos do instrumento que defina a partilha, que deverá ser firmado preferencialmente durante o processo de análise da tecnologia e em último caso, previamente à assinatura do contrato de cessão, transferência de tecnologia ou licenciamento

11.2.1. A partilha dos ganhos econômicos referentes à exploração comercial da Propriedade Intelectual deverá ser feita após o ressarcimento à UNICAMP das despesas incorridas com a proteção da propriedade intelectual, com valores corrigidos, tais como despesas com a redação, pedido ou depósito da patente ou registro de outra forma de PI, no Brasil ou no exterior, incluídas neste último caso as solicitações por meio do PCT (Patent Cooperation Treaty) e outras formas de pedido ou depósito internacional, assim como despesas de manutenção da patente, além de outras despesas diretamente incorridas com o licenciamento como estudos de mercado, planos de negócios.

11.2.2. Os custos de auditoria e fiscalização das receitas geradas por comercialização de direitos de propriedade intelectual da UNICAMP serão deduzidos dos rendimentos recebidos pela mesma a este título, antes da partilha.

11.3. Dos ganhos econômicos provenientes da exploração comercial de propriedade intelectual licenciada, dos contratos de transferência ou da cessão de tecnologia e de Know-how, 1/3 será destinado à INOVA UNICAMP.

12. DA COMERCIALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

12.1. A comercialização da Propriedade Intelectual da UNICAMP será orientada pelos objetivos de facilitar a transformação da criação em Inovação e beneficiar a sociedade

12.2. A comercialização da Propriedade Intelectual da UNICAMP poderá ser efetuada sob qualquer forma legal e, especialmente, por meio do licenciamento ou da cessão dos direitos de propriedade intelectual.

12.3. A UNICAMP poderá ceder ou licenciar sua propriedade intelectual para empresas, órgãos de Governo e demais organizações da sociedade, em conformidade previsto na Política de Inovação da Unicamp, aprovada pela Deliberação CONSU A-37/2019, para que estes desenvolvam e explorem comercialmente tecnologias específicas, objeto de licenciamento ou transferência, desde que demonstrada capacidade técnica, financeira e de gestão, tanto administrativa como comercial, do empreendimento.

12.4. O licenciamento da propriedade intelectual da UNICAMP será feito preferencialmente de forma não exclusiva, entretanto reconhece-se que muitas vezes o licenciamento exclusivo, previsto no artigo 6º da Lei nº 10.973/2004, poderá ser a opção apropriada para que as invenções ou descobertas cheguem ao mercado para o benefício público.

12.5. Nas hipóteses em que a propriedade intelectual e o direito de autor decorreram de desenvolvimento conjunto pela UNICAMP e por terceiro, a contratação com concessão de exclusividade poderá ocorrer nos termos deste artigo, sem a prévia publicação de extrato da oferta tecnológica, devendo ser acompanhada de justificativa formalizada do Diretor de

Propriedade Intelectual da INOVA UNICAMP, com a indicação da existência do desenvolvimento conjunto.

12.6. Conforme o § 3º do artigo 6º da Lei nº 10.973/2004, e o § 2º do artigo 8º da Lei Complementar do Estado de São Paulo nº 1049/2008, a empresa ou entidade detentora do direito exclusivo de exploração de propriedade intelectual perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a propriedade intelectual dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a UNICAMP proceder a novo licenciamento

12.7. A UNICAMP poderá ceder seus direitos de Propriedade Intelectual, mediante aprovação pelo Conselho Universitário, desde que previamente justificada e encaminhada pela administração superior da Universidade, ouvida a Agência de Inovação da UNICAMP, nos seguintes casos:

I - nos projetos em parceria ou colaboração com terceiros e em razão de relevante interesse social ou institucional.

II - para que o respectivo criador exerça os direitos de PI em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente.

III - em outras situações aqui não previstas.

12.8. Os estudos observacionais ou ensaios clínicos fases III e IV caracterizam-se como uma prestação de serviços especializados da Universidade para empresas farmacêuticas, mediante contrato firmado, em que há entrega certa e, portanto, não há evidências que ocorra contribuição intelectual que possa resultar das atividades criações passíveis de proteção de propriedade intelectual.

12.9. A comercialização de propriedade intelectual relacionados às obras intelectuais protegidas por Direito de Autor da UNICAMP devem ser negociadas, transferidas e licenciadas, exclusivamente, pela INOVA UNICAMP.

CAPITULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

13. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

13.1. Questões de interpretação ou reivindicações de direitos relacionados a esta instrução normativa serão submetidos à Congregação da Unidade, que designará Comissão Assessora para examinar e dar parecer, consultadas e chamadas a se manifestar também a Procuradoria Geral e a INOVA UNICAMP.

13.1.1. Nos casos em que a solução do conflito implicar em interpretação da presente Instrução Normativa, a Congregação da Unidade recorrerá de ofício ao CONSU.

14. GOVERNANÇA

14.1. A Agência de Inovação Inova Unicamp será a responsável pela implementação desta Instrução Normativa de Propriedade Intelectual, com as atribuições de:

I - orientar a comunidade universitária nas questões relativas à propriedade Intelectual.

II - responsabilizar-se, sem prejuízo das competências e atuação das demais instâncias e órgãos da universidade, pela disseminação da cultura de propriedade intelectual, pela proteção e transferência e licenciamento da propriedade intelectual, de acordo com a legislação vigente.

III - divulgar e manter em sua página eletrônica, para consulta da comunidade da UNICAMP, informações sobre a política, normas e procedimentos da Universidade relativos à Propriedade Intelectual, bem como sobre a correspondente legislação vigente no país.

IV - apoiar as Unidades de Ensino e Pesquisa e Centros de ensino e pesquisa e demais instâncias e órgãos da UNICAMP, na implantação e no uso dos procedimentos e instrumentos de propriedade intelectual.