

**Portaria n.º 662 de 13 de agosto de 2002**

O Magnífico Reitor da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, no uso de suas atribuições e

considerando a necessidade de se estabelecer mecanismos para proteção dos direitos decorrentes das atividades de criação intelectual no âmbito da UNIFESP e de suas entidades vinculadas;

considerando a necessidade de se promover a distribuição, à título de incentivo, dos recursos auferidos por meio da exploração de resultado de criação intelectual de servidor de órgão ou de entidade do Ministério da Educação e do Desporto, estabelecida pelo Decreto n.º 2.553, de 16/4/98 e pela Portaria nº 322 de 16 de abril de 1998 do Ministro de Estado da Educação e do Desporto;

considerando o disposto na legislação vigente relativa a propriedade intelectual, em especial a Lei Nº 9.279 de 14 de maio de 1996, a Lei Nº 9.456 de 28 de abril de 1997 e a Lei Nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998;

RESOLVE:

estabelecer as regras a serem aplicadas no âmbito da UNIFESP para proteção dos direitos decorrentes da criação intelectual de seus membros do corpo docente, discente, servidores técnico-administrativos, estagiários, bolsistas, voluntários e assemelhados; e

estabelecer os critérios para distribuição dos ganhos econômicos auferidos com a exploração dos resultados obtidos por meio da criação intelectual no âmbito da UNIFESP, de acordo com as disposições a seguir:

Artigo 1º - A titularidade dos direitos de propriedade intelectual resultante das atividades dos membros do corpo docente, discente, servidores técnico-administrativos, estagiários, bolsistas, voluntários e assemelhados, desenvolvidas com recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos da UNIFESP, pertencerá à UNIFESP.

Parágrafo Primeiro – A titularidade a que se refere o caput deste artigo, poderá ser compartilhada com outras instituições, órgãos de fomento, e outras entidades que tenham participado da atividade, após a devida elaboração do instrumento jurídico cabível, com a expressa previsão de co-titularidade, benefícios e ônus dos custos.

Parágrafo Segundo – É vedada a celebração de contratos que tenham como objeto atividades a serem realizadas no âmbito universitário que envolvam propriedade intelectual, sem a prévia anuência da UNIFESP.

Parágrafo Terceiro – É vedada a negociação da propriedade intelectual da UNIFESP por seus membros do corpo docente, discente, servidores técnico-administrativos, estagiários, bolsistas, voluntários e assemelhados.

Parágrafo Quarto – Os contratos, quando não elaborados pela própria UNIFESP, bem como as propostas recebidas, deverão ser encaminhadas à Reitoria da UNIFESP, com solicitação expressa de análise do instrumento pela Comissão de Marketing Institucional - CMI, Núcleo da Propriedade Industrial da UNIFESP, e posterior remessa à Procuradoria Jurídica da Universidade.

Parágrafo Quinto – Em todos os instrumentos deverá ser estipulada a titularidade da UNIFESP, a participação dos desenvolvedores como inventores/autores e cláusulas de sigilo e confidencialidade.

Artigo 3º - Caberá à Comissão de Marketing Institucional a coordenação de todas as atividades de proteção e transferência dos direitos de propriedade intelectual de titularidade da UNIFESP.

Parágrafo Único - No exercício de suas atribuições, caberá à Comissão de Marketing Institucional, Núcleo da Propriedade Intelectual da UNIFESP:

a) receber e avaliar a criação intelectual no que diz respeito ao atendimento dos requisitos necessários à proteção do direito de propriedade intelectual e à adequada forma de proteção do direito prevista no direito brasileiro e internacional;

b) providenciar e coordenar a avaliação da criação intelectual no que diz respeito ao seu valor comercial, com o auxílio do desenvolvedor quando necessário, inclusive quanto ao potencial de licenciamento para terceiros, realizada pelas Comissões "ad-hoc" a serem criadas de acordo com as áreas científicas demandadas.

c) propor a indicação dos membros constituintes das Comissões "ad-hoc", bem como coordenar as atividades das mesmas;

d) providenciar e coordenar as ações internas ou externas necessárias para o depósito ou registro junto aos órgãos competentes, nacionais e internacionais, dos direitos de propriedade intelectual;

e) acompanhar junto aos órgãos competentes, nacionais e internacionais, o processamento, a obtenção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual;

f) providenciar os pagamentos das taxas, anuidades e honorários necessários à obtenção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual;

g) providenciar e coordenar as ações internas e externas necessárias para a transferência dos direitos de propriedade intelectual, na forma de contratos de exploração destes direitos tais como, de licença de uso ou cessão de tecnologia e correlatos;

h) administrar e coordenar o recebimento e distribuição dos ganhos econômicos decorrentes dos contratos de exploração de propriedade intelectual;

i) contratar, se necessário, recursos externos especializados em propriedade intelectual para a execução de quaisquer serviços afins;

Artigo 5º - Toda e qualquer criação intelectual no âmbito da UNIFESP deverá ser comunicada por seu(s) autor(es) à Comissão de Marketing Institucional.

Parágrafo Primeiro – A análise do interesse da UNIFESP no depósito da patente ou na iniciativa de outra forma de proteção legal, levará em conta, além do interesse social, a viabilidade econômica do produto, processo e outros resultados apresentados pelo pesquisador.

Parágrafo Segundo – Nas hipóteses em que o resultado da análise de viabilidade econômica e interesse social não for o almejado pela UNIFESP, a Universidade cederá ao pesquisador o direito de proteger o resultado em seu nome.

Artigo 6º - Os ganhos econômicos resultantes da exploração de resultado de criação intelectual, protegida por direitos de propriedade intelectual, dos membros do corpo docente, discente, servidores técnico-administrativos, estagiários, bolsistas, voluntários e assemelhados da UNIFESP, no exercício do cargo, serão distribuídos entre:

a) a UNIFESP;

b) o(s) desenvolvedor(es);

Parágrafo Primeiro – As parcelas serão, respectivamente: 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento).

Parágrafo Segundo - A premiação prevista no item “b” do caput deste artigo não se incorpora, a qualquer título, aos vencimentos do desenvolvedor e será definida em documento próprio a ser celebrado na época da comercialização.

Parágrafo Terceiro – A UNIFESP reservará, a título de incentivo 30% (trinta por cento) da parte que lhe é cabível ao(s) Departamento(s) em que estiver(em) lotado(s) o(s) desenvolvedor(es) e poderá, ainda, reservar uma parte à Comissão de Marketing Institucional/Núcleo da Propriedade Intelectual, para a manutenção das atividades da comissão/núcleo.

Parágrafo Quarto – Caberá ao líder da pesquisa a indicação dos nomes dos desenvolvedores que atuaram em conjunto na atividade realizada, sendo que a UNIFESP não se responsabiliza por eventuais omissões dos referidos nomes.

Parágrafo Quinto - Os encargos e obrigações legais decorrentes dos ganhos referidos no caput deste artigo serão de responsabilidade dos respectivos beneficiários.

Parágrafo Sexto - As despesas de depósito ou registro do direito de propriedade intelectual, com exceção do depósito nacional, os encargos periódicos de

manutenção dos mesmos, bem como quaisquer encargos administrativos e judiciais serão deduzidos do valor total dos ganhos econômicos a serem distribuídos.

Parágrafo Sétimo – O disposto neste artigo não será aplicado quando o desenvolvedor receber diretamente do órgão de fomento os “royalties” previamente definidos.

Artigo 8º - A premiação ao desenvolvedor será realizada com a mesma periodicidade da percepção de ganhos econômicos da UNIFESP.

Artigo 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as demais disposições em contrário.

Hélio Egydio Nogueira

Reitor da UNIFESP