



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
GABINETE DO SECRETÁRIO

PUBLICADA NO DOE DE 23-06-2018 SEÇÃO I PÁG. 27/28

RESOLUÇÃO SMA Nº 76 , DE 22 DE JUNHO DE 2018.

Aprova a Política de Propriedade Intelectual das Instituições Científicas e Tecnológicas do Estado de São Paulo – ICTESPs da Secretaria do Meio Ambiente.

O **SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando as disposições da Lei Complementar nº 1.049/08, conhecida como Lei Paulista de Inovação Tecnológica, que afirma a importância e necessidade do Estado incentivar a inovação tecnológica e a pesquisa científica e tecnológica, inclusive estimulando alianças com empresas, compartilhando seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e infraestrutura, nos termos do artigo 4º da referida Lei;

Considerando que a Lei federal nº 10.973/04, alterada Lei federal nº 13.243/16, 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*” (Art. 15-A);

Considerando o disposto no Decreto estadual nº 60.286/14, notadamente seu art. 1º, III, art. 2º, IV, e seção V (art. 25 e seguintes);

Considerando o Decreto estadual nº 62.817/17, que regulamenta a Lei federal nº 10.973/04, no tocante a normas gerais aplicáveis ao Estado, e dispõe sobre outras medidas em matéria da política estadual de ciência, tecnologia e inovação, assim como a Lei Complementar nº 1.049/08;

Considerando, finalmente, 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 nº 62.817/17, notadamente a questão da propriedade intelectual, sua titularidade, sua exploração e a participação do pesquisador científico sobre ganhos econômicos auferidos.

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica aprovada, na forma do anexo desta resolução, a Política de Propriedade Intelectual das Instituições Científicas e Tecnológicas do Estado de São Paulo – ICTESPs no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente.



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
GABINETE DO SECRETÁRIO

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

(Processo SMA nº 8.931/2017).

MAURÍCIO BRUSADIN
Secretária de Estado do Meio Ambiente



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETÁRIO

POLÍTICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

I. INTRODUÇÃO

Este documento institui a política de inovação, no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, *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, estabelecendo a Política de Propriedade Intelectual – PPI, relacionada com a titularidade, a proteção e a gestão dos bens de propriedade intelectual resultante das atividades de suas Instituições Científicas e Tecnológicas.*

A Política de Propriedade Intelectual – PPI, poderá se desenvolver no ambiente produtivo local, regional ou nacional.

II. DEFINIÇÕES

Para efeitos da PPI no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, entende-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 (art. 2º, II, Lei Complementar nº 1.049/08);
- **Biotecnologia:** é o termo dado ao uso de plantas, animais, microorganismos e procedimentos biológicos feitos para alcançar avanços nas áreas de indústria, medicina e agricultura. É a utilização de organismos vivos para promover desenvolvimentos em benefício à humanidade. De vacinas e avanços nas metodologias/técnicas para diagnóstico/identificação e combate a doenças, à proteção e preservação da biodiversidade, aumento de produção de alimentos e maior produtividade de culturas para descontaminação de ambientes poluídos. Aplicação de princípios científicos e de engenharia para o processamento de materiais e energia por agentes biológicos com a finalidade de prover bens e serviços. A biotecnologia consiste na utilização de bactérias, levedos e células animais e vegetais em cultivo, cujo metabolismo e capacidade de biossíntese estão orientados para a fabricação de substâncias específicas (definição obtida no site da APPI);
- **CONCITE:** Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia (Decreto estadual nº 59.677, de 30 de outubro de 2013);
- **Conhecimentos tradicionais:** referem-se ao volume cumulativo e dinâmico de conhecimentos e representações pertencentes aos povos com longas histórias de interação com seu meio natural. Tais conhecimentos estão intimamente vinculados à linguagem, às relações sociais, à espiritualidade e à



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETÁRIO

visão de mundo e são geralmente mantidos coletivamente (definição obtida no site da APPI);

- **CONSIP:** Conselho das Instituições de Pesquisa do Estado de São Paulo (Decretos Estaduais nºs 30.519/89 e 59.773/13);
- **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 (art. 2º, VII, Lei Complementar nº 1.049/08);
- **Criação protegida:** criação protegida por direitos estabelecidos na Lei federal n.º 9.279, de 14 de maio de 1996 (art. 2º, VIII, Lei Complementar nº 1.049/08);
- **Criador:** pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora de criação (art. 2º, III da Lei federal nº 10.973/04, alterada pela Lei federal nº 13.243/16);
- **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 (art. 3º, IV, Lei federal nº 9.456/97);
- **Desenho industrial:** é o aspecto ornamental ou estético de um artigo. O projeto pode consistir em características tridimensionais, como a forma ou a superfície de um artigo, ou bidimensionais, como padrões, linhas ou cores. Forma Plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental original de linhas e/ou cores que, com fim industrial ou comercial, podem ser utilizados ou aplicados na fabricação de um produto industrial ou artigo utilitário, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa (definição obtida no site da APPI);
- **Direito de personalidade:** é o Direito da Pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, a sua integridade física (vida, alimentos, o próprio corpo vivo ou morto, o corpo alheio vivo ou morto, partes separadas do corpo vivo ou morto), a sua integridade intelectual (liberdade de pensamento, autoria científica, artística e literária) e a sua integridade moral (honra, recato, segredo pessoal, profissional e doméstico, imagem, identidade pessoal, familiar e social). É o direito comum da existência, porque é simples permissão dada pela norma jurídica, a cada pessoa, de defender um bem que a natureza lhe deu, de maneira primordial e direta. Os direitos da personalidade são intransferíveis, só podem ser exercidos pelo seu titular. São os direitos ao corpo e vida, a liberdade, a honra, ao estado civil, ao nome, ao direito moral de autor, ao direito à própria imagem, ao direito à intimidade, ao direito ao segredo epistolar e etc. (definição obtida no site da APPI);
- **Direitos do autor:** são direitos conferidos aos criadores de obras literárias e artísticas. O Direito de Autor ou Direito Autoral constitui, como a propriedade industrial, um dos ramos dos denominados direitos intelectuais, enquanto criações do espírito humano. Não é propriamente um produto, mas o produto não existe sem ele, razão pelo qual o autor tem direitos sobre o produto. O Direito do Autor compreende prerrogativas morais e patrimoniais, aquelas



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETÁRIO

referentes ao vínculo pessoal e perene que une o criador à sua obra e estas referentes aos efeitos econômicos da obra e o seu aproveitamento mediante a participação do autor em todos os processos e resultados. O direito de autor protege o criador e as obras resultantes, direta ou indiretamente, e ampara a concepção do autor apresentada sob determinada forma (definição obtida no site da APPI);

- **Engenharia não-rotineira:** atividade de engenharia diretamente relacionada a processos de inovação tecnológica (art. 2º, XII, Lei Complementar nº 1.049/08);
- **Exploração de propriedade intelectual:** uso ou exploração da inovação ou criação intelectual protegida na forma da lei (venda, 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;
- **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 ICTESPs e nas Agências de Inovação e Competitividade (art. 2º, XIII, Lei Complementar nº 1.049/08);
- **Fundação de apoio:** fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTs, registrada e credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes nas esferas estadual, distrital e municipal (art. 2º, VII da Lei federal nº 10.973/04, alterada pela Lei federal nº 13.243/16).
- **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 (art. 2º, III-A da Lei federal nº 10.973/04, alterada pela Lei federal nº 13.243/16);
- **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, IV da Lei federal nº 10.973/04, alterada pela Lei federal nº 13.243, de 2016);
- **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 (art. 2º, I, Lei Complementar nº 1.049/08);
- **Instituição Científica e Tecnológica do Estado de São Paulo – ICTESP:** órgão ou entidade da administração pública estadual direta ou indireta que



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETÁRIO

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 (art. 2º, III, Lei Complementar nº 1.049/08);

- **Inventor independente:** pessoa física, não ocupante de cargo ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação (art. 2º, XI, Lei Complementar nº 1.049/08);
- **Marca:** é um sinal distintivo que identifica certos bens ou serviços os quais são produzidos ou prestados por uma determinada pessoa ou empresa. Signo usado para identificar os produtos ou serviços de uma empresa, distinguindo-os de outros iguais ou semelhantes de outra empresa. A Marca se caracteriza por sinais e/ou signos que têm por objetivo estabelecer uma distinção entre produtos ou serviços na esfera comercial, ou distinguir as empresas que atuam como agentes econômicos em um mesmo mercado, para que o consumidor possa diferenciar os produtos e/ou serviços oferecidos, quando tiverem finalidade idêntica ou semelhante (definição obtida no site da APPI);
- **Nanotecnologia:** é o estudo, concepção, criação, síntese, manipulação e aplicação de materiais funcionais, dispositivos e sistemas através do controle da matéria em escala nanométrica (1-100 nanômetros, um nanômetro é igual a 1×10^{-9} metros), isto é, a nível atômico e molecular, e a exploração de novos fenômenos e propriedades da matéria nessa escala (definição obtida no site da APPI);
- **Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT:** órgão técnico integrante de ICTESP com a finalidade de gerir sua política de inovação (art. 2º, IV, Lei Complementar nº 1.049/08 e art. 2º, IV do Decreto estadual nº 60.286/14);
- **Parceiros:** entidade que participe com a Secretaria/Institutos de Pesquisa de programas e/ou projetos;
- **Patente:** é um direito exclusivo concedido a uma invenção, que consista em um produto ou um processo que prevê, em geral, uma nova maneira de fazer algo, ou oferece uma nova solução técnica para um problema. Título de exploração temporal, concedido pela Administração ao inventor, em contrapartida à divulgação, bem como da exploração fidedigna do seu invento. O inventor precisa atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Pode-se afirmar que a Patente é um documento expedido pelo órgão competente do Estado que reconhece o direito de propriedade industrial reivindicado pelo titular (definição obtida no site da Associação Paulista de Propriedade Intelectual – APPI);
- **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 (art. 2º, VIII da Lei federal nº 10.973/04, alterada pela Lei federal nº 13.243/16);
- **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



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETÁRIO

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 (art. 1º, Lei federal nº 9.609/98).

- **Propriedade Intelectual:** inovação ou criação intelectual protegida na forma da lei;
- **Recursos genéticos:** são a base biológica da variabilidade de espécies de plantas, animais e microrganismos. A informação de origem genética contida em plantas, animais, fungos, bactérias etc. é a base da diversidade de espécies e da diversidade entre indivíduos da mesma espécie. Tal informação de origem genética está contida no todo ou em parte de tais organismos, na forma de moléculas e substâncias provenientes de seu metabolismo, e de extratos dos mesmos (definição obtida no site da APPI);
- **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, também, em espaços de interação empresarial-acadêmica para o desenvolvimento de setores econômicos (art. 2º, III do Decreto estadual nº 60.286/14);
- **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 (art. 2º, VI, da Lei Complementar nº 1.049/08);
- **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 (art. 2º, IV, da Lei Complementar nº 1.049/08 e art. 2º, IV do Decreto estadual nº 60.286/14);
- **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 pelos Institutos da Pasta;
- **Sistema Paulista de Ambientes de Inovação – SPAI** compreende: I - o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos (SPTec) e a Rede Paulista de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica – RPITec, de que trata o artigo 24 da Lei Complementar nº 1.049, de 19 de junho de 2009; II- a Rede Paulista de Centros e Núcleos de Inovação Tecnológica (RPCITec e RPNIT), tratados pelo art. 1º do Decreto estadual nº 60.286/14;
- **Sistema Paulista de Parques Tecnológicos – SPTec:** instrumento articulador do conjunto dos parques tecnológicos estabelecidos no Estado, credenciados pela Secretaria de Desenvolvimento (art. 2º, V, Lei Complementar nº 1.049/08).



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

III. ICTESP's

1. SMA

No âmbito desta Secretaria do Meio Ambiente, considerando os termos da Lei Complementar nº 125/75 (alterada pela Lei Complementar nº 895/01) e do Decreto nº 62.817/17, são Instituições Científicas e Tecnológicas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, seus Institutos, a saber:

- o Instituto de Botânica - IBt;
- o Instituto Florestal - IF;
- o Instituto Geológico - IG

2. ATRIBUIÇÕES

Cada ICTESP deverá manter informado, com a periodicidade anual, o Gabinete do Secretário do Meio Ambiente, nos termos da Lei Complementar nº 1.049/08, quanto:

- à política de propriedade intelectual da instituição (art. 10, I);
- às criações desenvolvidas no âmbito da instituição (art. 10, II);
- às proteções requeridas e concedidas (art. 10, III);
- aos contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia firmados (art. 10, IV);
- ao apoio financeiro, recursos humanos, materiais e infraestrutura (art. 10, V).

Caberá ao Gabinete do Secretário do Meio Ambiente, informar, até 31 de dezembro de cada ano, o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia – CONCITE, acerca das informações que lhe forem encaminhadas pelas ICTESPs.

As ICTESPs podem:

- compartilhar e permitir o uso de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, matérias e demais instalações, nos termos dos I e II e § único do art. 4º da Lei federal nº 10.937/04, com a redação dada pela Lei federal nº 13.243/16;
- permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, nos termos do 4º, III da Lei federal nº 10.937/04, com a redação dada pela Lei federal nº 13.243/16;
- prestar serviços técnicos especializados, compatíveis com as atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando, entre outros objetivos, à maior competitividade das empresas, nos termos do art. 8º da Lei federal nº 10.937/04, com a redação dada pela Lei federal nº 13.243/16;
- ceder seus direitos sobre a criação, nos termos preconizados no art. 11 da Lei federal nº 10.937/04, com a redação dada pela Lei federal nº 13.243/16;
- assegurar, ao criador, a participação nos ganhos econômicos resultantes de contratos de transferência de tecnologia, nos termos do art. 13 da Lei federal nº 10.937/04, com a redação dada pela Lei federal nº 13.243/16, ou fixar percentual dentro dos parâmetros estabelecidos.

3. FUNDAÇÕES DE APOIO



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETÁRIO

A captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias das ICTESPs, nos termos do parágrafo único do art. 18 da Lei federal nº 10.973/04, alterada pela Lei federal nº 13.243/16, poderão ser delegadas a fundação de apoio, quando previsto em contrato ou convênio ou outro instrumento, 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 arts. 4º, 8º, 11 e 13 da Lei federal nº 10.973/04 com atual redação dada pela Lei federal nº 13.243/16.

4. PARCERIAS

As ICTESPs poderão 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.

5. DIRIGENTE MÁXIMO DA ICTESPS

Compete ao dirigente máximo da ICTESP, além das atribuições que lhe forem conferidas por lei, nos termos do art. 5º do Decreto estadual nº 62.817/17:

- 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 da ICTESP;
- celebrar contratos, convênios, parcerias e demais ajustes previstos na referida normativa, que serão assinados em conjunto com o pesquisador responsável, nos termos do § 2º do artigo em análise, 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.

IV. NITs

1. SMA

Na Secretaria de Meio Ambiente por força do artigo 8º do Decreto Estadual nº 62.817/17, existem os seguintes NITs:

- no Instituto de Botânica - IBt;
- no Instituto Florestal – IF;
- no Instituto Geológico – IG;

Os NITs subordinam-se diretamente ao Diretor Técnico de Departamento (artigo 8º, § 4º do citado Decreto).

Os NITs, unidades com nível hierárquico de Divisão Técnica,



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETÁRIO

responsáveis pela gestão da política de inovação da Instituição a que forem subordinados, poderão ser organizados com Célula de Suporte Operacional, Célula de Apoio Administrativo e Assistência Técnica, sendo que as Células e as Assistências Técnicas não caracterizam unidades administrativas (artigo 9º da normativa em análise).

2. ATRIBUIÇÕES

Os NITs, sem prejuízo das competências previstas na Lei Complementar nº 1.049/08, possuem as seguintes atribuições contempladas pelo Decreto Estadual nº 62.817/17:

- promover o desenvolvimento e a implementação das políticas institucionais de inovação da ICTESP (art. 10º, I);
- fomentar a pesquisa aplicada e a inovação na ICTESP, servindo de elo com os setores produtivos (art. 10º, II);
- zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção de criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia (art. 10º, III);
- avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições da Lei Federal nº 10.973/04 (art. 10º, IV);
- avaliar a solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma do art. 15 da Lei Complementar nº 1.049/08 (art. 10º, V);
- opinar pela conveniência de promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição (art. 10º, VI);
- opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual (art. 10º, VII);
- acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição (art. 10º, VIII);
- desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICTESP (art. 10,IX);
- desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICTESP (art.10, X);
- promover e acompanhar o relacionamento da ICTESP com empresas (art. 10, XI);
- negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICTESP (art. 10, XII).

Cabe também aos NITs:

- divulgar, inclusive nos meios acadêmicos, as ações de inovação tecnológica das ICTESPs;
- atuar junto a outros NITs no sentido de buscar parecerias 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



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETÁRIO

propriedade intelectual (art. 15-A, VII, Lei federal nº 10.973/04 incluído pela Lei federal nº 13.243/16);

- 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 art. 23 da Lei federal nº 8.666/93;
- fomentar e manter programas para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, observando-se o disposto na Lei Complementar nº 123/06 (art. 3º-D da Lei federal nº 10.973/04 incluído pela Lei federal nº 13.243/16).

V. PROPRIEDADE INTELECTUAL

1. OBJETIVOS

É facultado às ICTESPs 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 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.

2. TITULARIDADE E REPARTIÇÃO

A ICTESP 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 a única responsável pelas atividades das quais resultou a criação intelectual protegida.

Procedendo, a criação intelectual, de trabalhos conjuntos 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.

3. INSTRUMENTO JURÍDICO



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETÁRIO

Todo instrumento que vier a ser celebrado entre a ICTESP 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 da ICTESP 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, e 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:

- 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 do direito, se não houver a comercialização de criação nos termos pactuados nos respectivos instrumentos de formalização dos ajustes.

4. PROCESSO DE INOVAÇÃO

A. EXPLORAÇÃO

A titularidade intelectual resultante de atividades exclusivas das ICTESPs 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: as ICTESPs poderão 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 da ICTESP, e nos termos da legislação pertinente, deverá ser previamente justificada



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETÁRIO

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 do Meio Ambiente (art. 48, § 8º do Decreto estadual nº 62.817/17).

Para tais atividades, as ICTESPs poderão valer-se das fundações de apoio, mediante ajuste a ser celebrado.

B. COMPETÊNCIA

Cabe ao dirigente máximo da ICTESP autorizar o uso por terceiros, mediante cessão onerosa ou não, dos direitos de propriedade intelectual obtidos pela ICTESP, derivados das Leis federais nº 9.279/96, nº 9.456/97 e nº 9.610/98, e demais que tratem da proteção de produtos, métodos, propriedade industrial e direito autoral.

C. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE

A contratação com cláusula de exclusividade deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica, na forma da lei de licitação, conforme estabelece o art. 6º, § 1º da Lei federal nº 10.973/04 (com redação atual dada pela Lei Federal nº 13.243/16) c.c. art. 50 § 1º do Decreto estadual nº 62.817/17.

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 art. 6º Lei federal nº 10.973/04 (com redação dada pela Lei federal nº 13.243/16) c.c. § 2º do art. 50 do Decreto estadual nº 62.817/17.

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 pela ICTESP, 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 art. 6º, da Lei federal nº 10.973/04 (com redação dada pela Lei federal nº 13.243/16) c.c. § 3º do art. 50 do Decreto estadual nº 62.817/17.

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 a ICTESP proceder a



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETÁRIO

novo licenciamento § 3º do art. 6º, da Lei federal nº 10.973/04 (com redação dada pela Lei federal nº 13.243/16) c.c. § 6º do art. 50 do Decreto estadual nº 62.817/17.

D. RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO

Por ato próprio do titular da Secretaria do Meio Ambiente poderá, por sugestão fundamentada do NIT, acatada e encaminhada pela ICTESP, ser reconhecido como de relevante interesse público uma tecnologia, o que acarretará a obrigatoriedade de que sua transferência o licenciamento para exploração seja efetuado apenas a título não exclusivo.

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 pela ICTESP, 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 10.973/04 c.c. e artigo 56 do Decreto estadual nº 62.817/17.

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 10.973/04 c.c. artigo 56, § 2º do Decreto estadual nº 62.817/17).

Nos termos do § 2º do art. 13 da Lei federal nº 10.973/04 (com redação dada pela Lei federal nº 13.243/16) c.c. art. 56, § 3º do Decreto estadual nº 62.817/17, 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 (art. 13, § 2º, I e art. 56, § 3º, 1);
- na exploração direta, os custos de produção da ICTESP (art. 13, § 2º, II e art. 56, § 3º, 2).



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETÁRIO

6. RECEITA

As receitas oriundas da exploração de qualquer inovação serão depositadas nos respectivos fundos especiais de despesas de cada ICTESPs, e somente poderão ser aplicadas em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica das ICTESPs, e também para o pagamento de obrigações decorrentes da respectiva criação e dos criadores e colaboradores, ouvido o NIT correspondente.

VI. INFRAESTRUTURA

As ICTESPs, mediante contrapartida financeira ou não financeira e por prazo determinado, com interveniência ou não de fundação de apoio, na forma do ajuste firmado, observando-se os princípios de igualdade de participação dos interessados, poderão 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, desde que sem prejuízo de sua atividade finalística;
- desde que sejam voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, não interferindo diretamente em sua atividade-fim nem com ela conflitando.

As ICTESPs poderão ceder o uso de imóveis para a instalação e a consolidação de ambientes promotores da inovação, diretamente às fundações de apoio, empresas e às 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.

VII. DISPOSIÇÕES FINAIS

Casos omissos serão avaliados pelos NITs e remetidos à consideração dos dirigentes máximos das ICTESPs, que, estando de acordo, os submeterão ao Secretário de Meio Ambiente, com proposta de providências.