

PORTARIA IBICT Nº 96, DE 14 DE JULHO DE 2022

A DIRETORA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IBICT), DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES (MCTI), nomeada pela Portaria/Casa Civil/PR nº 845, publicada no Diário Oficial da União nº 217, de 07 de novembro de 2013, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria MCT nº 407, de 29 de junho de 2006, publicada no DOU de 30 de junho de 2006, e tendo em vista as Portarias MCTIC nº 3.116, de 12 de junho de 2018, e MCTI nº 3.443, de 10 de setembro de 2020, publicadas no DOU de 14 de junho de 2018 e 11 de setembro de 2020, respectivamente, resolve:

Art. 1º Aprovar a Política de Proteção e Gestão da Propriedade Intelectual do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), na forma do Anexo a esta Portaria, elaborada pela comissão especialmente constituída para esse fim, nos termos da Portaria IBICT nº 94, de 14 de junho de 2022.

Art. 2º Cabe às coordenações-gerais a aplicação, divulgação, orientação e fiscalização do cumprimento das disposições da Política de Proteção e Gestão da Propriedade Intelectual do IBICT.

Art. 3º A Política de Proteção e Gestão da Propriedade Intelectual do IBICT será publicada no sítio eletrônico do Instituto, em espaço próprio para essa finalidade.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

(assinado digitalmente)

CECILIA LEITE OLIVEIRA

Diretora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)



Documento assinado eletronicamente por **Cecilia Leite Oliveira, Diretora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia**, em 14/07/2022, às 11:44 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ANEXO**INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IBICT
POLÍTICA DE PROTEÇÃO E GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

DIRETORA

Cecilia Leite Oliveira

COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Gustavo Silva Saldanha

COORDENAÇÃO-GERAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS

Marcel Garcia de Souza

COORDENAÇÃO-GERAL DE PESQUISA E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS CONSOLIDADOS

Bianca Amaro de Melo

COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA

Tiago Emmanuel Nunes Braga

COMISSÃO PARA A ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Henrique Denes Hilgenberg Fernandes (Presidente)

Bianca Amaro de Melo

Carlos André Amaral de Freitas

COLABORAÇÃO ESPECIAL

Márcio Antônio Magalhães Canedo

Kerlla de Souza Luz

O objetivo da Política de Proteção e Gestão da Propriedade Intelectual do IBICT é definir as normas gerais para a gestão da PI nos projetos e programas desenvolvidos pelo instituto, fomentando, dessa forma, a proteção dos direitos de propriedade intelectual das criações originadas pelas pesquisas executadas. Os mecanismos jurídicos de proteção dos direitos de PI estão embasados: na legislação de PI vigente no país, Lei nº 9.279/96, sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, e Lei nº 10.973/2004; na Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil; nas indicações de proteção intelectual do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e do Núcleo de Inovação Tecnológica das Unidades de Pesquisas Vinculadas (NIT-Rio), do qual o IBICT faz parte.

E como a missão do IBICT é promover a competência, o desenvolvimento de recursos de infraestrutura de informação em ciência e tecnologia para produção, socialização e integração do conhecimento científico e tecnológico, esta política cria pontes de transferência tecnológica dinamizadoras da inovação nos âmbitos acadêmico e produtivo. O IBICT também enfatiza que esta política leva em consideração o novo paradigma da ciência, o quarto, que apregoa um novo fazer científico no cenário da ciência contemporânea ao preconizar que a investigação científica é aberta e pública. Tal paradigma compreende que a ciência deve se basear na colaboração e na coletividade que criam os bens intelectuais. Estes bens nascem de práticas coletivas, colaborativas e de cocriação, tendo os ambientes de pesquisa e inovação aberta como seus berços.

POLÍTICA DE PROTEÇÃO E GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Capítulo I

Gestão da Propriedade Intelectual

Seção I

Titularidade

Art. 1º. A titularidade dos direitos de propriedade intelectual sobre as invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as marcas, os programas de computador, o direito autoral, incluindo obras científicas e outras criações passíveis ou não de proteção, pertencerá ao IBICT quando resultar de atividades:

I – Realizadas em suas instalações e/ou com o emprego de seus bens tangíveis ou intangíveis, dados, equipamentos, materiais, informações técnicas ou científicas pertencentes ou disponibilizadas pela instituição, nos termos desta Política;

II – Realizadas por servidores, docentes, técnicos administrativos, professores, pesquisadores visitantes, bolsistas, discentes e/ou estagiários, sejam brasileiros ou estrangeiros, que tenham vínculo permanente ou temporário com a instituição, qualquer que seja sua natureza, estendendo-se por pelo menos 1 (um) ano após a extinção do vínculo;

III – Realizadas no âmbito do desenvolvimento de tese de doutorado, dissertação de mestrado, trabalho de extensão, atividade de pesquisa ou trabalho acadêmico, bem como outras criações obtidas com orientação/recursos do instituto, ou ainda aquelas obtidas como condição indispensável à conclusão de curso e/ou obtenção de título concedido pelo IBICT.

Parágrafo único. Na hipótese de realização de mestrado ou doutorado, por servidor, professor, pesquisador ou aluno do IBICT, total ou parcialmente, em outra(s) instituição(ões) do país ou do exterior, os direitos de Propriedade Intelectual sobre os resultados do trabalho desenvolvido serão compartilhados entre as instituições,

devendo ser firmado, no ato do estabelecimento do vínculo, um Acordo de Cotitularidade e ajuste de Propriedade Intelectual.

Art. 2º. No caso de projetos de inovação tecnológica envolvendo terceiros, o IBICT poderá reconhecer, desde que expressamente estabelecido nos instrumentos jurídicos firmados previamente entre as partes, o direito de cotitularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações decorrentes de:

- a. Acordos de parceria ou convênios;
- b. Compartilhamento de infraestrutura e de capital intelectual, independente do vínculo mantido entre o criador e a instituição;
- c. Prestação de serviços técnicos especializados nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica;
- d. Contratação de encomenda tecnológica;
- e. Projetos de pesquisa e desenvolvimento ou capacitação de recursos humanos realizados no exterior.

Parágrafo único. A proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento e dos Recursos empregados que porventura existiam no início da relação, entre demais condições, deve estar prevista no plano de trabalho e nos instrumentos jurídicos correspondentes.

Art. 3º. As despesas de natureza técnica, administrativa ou jurídica decorrentes dos pedidos de proteção e da manutenção da propriedade intelectual perante o INPI e entidades internacionais de proteção intelectual poderão ser custeadas integralmente pelo IBICT ou pelo(s) cotitular(es), dependendo do interesse institucional, ou ainda compartilhada com estes nos percentuais estabelecidos pelas partes em instrumento jurídico próprio.

Art. 4º. Todos os criadores/inventores cujos resultados sejam passíveis de proteção por direitos de propriedade industrial deverão submetê-la formalmente ao NIT-Rio, por meio do Formulário de Comunicação de Invenção, para que este possa avaliar, junto ao **CTC (Conselho Técnico Científico do IBICT)**, à Diretoria e aos Coordenadores Gerais, a possibilidade e o interesse do Ibict em realizar a proteção da propriedade industrial.

Parágrafo único - O Arranjo NIT-Rio é o responsável por dar encaminhamento e acompanhar o andamento dos pedidos de proteção intelectual.

Art. 5º. A gestão do portfólio institucional de propriedade intelectual será realizada pelo Arranjo NIT-Rio, de acordo com a regulamentação interna.

Art. 6º. A divulgação, revelação ou publicação por qualquer meio, ainda que de uma parte das informações contidas no desenvolvimento da criação, ou de instrumentos contratuais com cláusulas de confidencialidade, ou de segredos industriais e *know-how* de que tenha um dirigente, criador, servidor, empregado,

bolsista, estagiário ou prestador de serviço participado direta ou indiretamente, por força de suas atividades, deverá ser precedida de expressa autorização da Direção do IBICT, ou de delegação de competência, após manifestação prévia do NIT-Rio, para fins de proteção dos direitos de propriedade intelectual ou sigilo.

Seção II

Da Transferência de Tecnologia e do Licenciamento

Art. 7º. A tecnologia não passível de proteção patentária (*know-how*) e a Propriedade Intelectual de titularidade do IBICT poderão ser comercializadas mediante transferência de tecnologia, incluindo, o licenciamento e a cessão.

Art. 8º. A transferência de tecnologia e o licenciamento para outorga de direito de uso e exploração de criação protegida ou de *know-how*, isoladamente pelo IBICT ou por meio de parcerias, poderão ser negociados através de instrumentos jurídicos celebrados por intermédio do NIT, conforme a missão e os objetivos do Instituto, nos termos dispostos na legislação vigente.

§ 1º Caberá à Diretoria do IBICT a celebração dos instrumentos jurídicos previstos no *caput*, após manifestação prévia do NIT-Rio, apresentando decisão motivada sobre a exclusividade ou não da contratação.

§ 2º Celebrado o instrumento jurídico de que trata o *caput*, os criadores/inventores da criação protegida ou do *know-how* com vínculo com o IBICT terão o dever de cumprimento das cláusulas do referido instrumento e serão obrigados a repassar os conhecimentos e a informações necessários à sua efetivação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.

§ 3º Os contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento poderão ser firmados com empresas que tenham pesquisador público do IBICT em seu quadro societário, de acordo com o disposto no art. 11º do Decreto nº. 9.283/2018.

Art. 9º. Os contratos de licenciamento não exclusivos poderão ser firmados diretamente, com um ou múltiplos interessados, dispensada a realização de oferta pública.

Art. 10º. O licenciamento com exclusividade será precedido de oferta tecnológica a ser publicada em sítio eletrônico oficial da instituição, com a finalidade de selecionar a proposta que melhor se adeque aos interesses institucionais.

§ 1º Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, mesmo que esta possua pesquisador público em seu quadro social, inclusive, com vínculo com o IBICT, poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou acordo a forma de remuneração estipulada entre as partes envolvidas e em conformidade com essa política.

§ 2º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida ou *know-how* perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e das condições definidos no contrato, revertendo, em favor do IBICT, todos os direitos de propriedade intelectual licenciados, para que seja realizado novo procedimento para licenciamento ou cessão da criação/invenção protegida ou *know-how*, nos termos dessa Política.

§ 3º O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à Defesa Nacional deve observar o disposto no [§ 3º do art. 75 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996](#).

§ 4º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.

Art. 11º. O NIT-Rio e a CONJUR MCTI participarão da elaboração da minuta de edital que vise a celebração dos instrumentos jurídicos envolvendo transferência de tecnologia e licenciamento de uso de criação(ões)/invenção(ões) ou *know-how*, devendo, nele, conter o conjunto de informações necessárias à contratação.

§ 1º Eventuais informações técnicas necessárias à elaboração da minuta mencionada no *caput* deverão ser apresentadas pelo(s) responsável(is) técnico(s) pela pesquisa e pelo desenvolvimento da tecnologia ou do *know-how* vinculados ao IBICT.

§ 2º A seleção da contratação realizada pelo IBICT para transferência de tecnologia e licenciamento do direito de uso e de exploração de criação ou de *know-how* poderá incluir a concorrência pública ou a negociação direta, conforme definido no extrato da oferta de tecnologia.

§ 3º A escolha da modalidade de oferta pública deverá ser precedida de decisão fundamentada do NIT-Rio, a ser aprovada pelo **CTC** e pela Direção do IBICT.

Seção III Da Cessão

Art. 12º. No caso de avaliação negativa da viabilidade ou falta de interesse do IBICT, a instituição poderá ceder, total ou parcialmente, a titularidade dos direitos de propriedade intelectual de suas criações/invenções, por intermédio de manifestação expressa e motivada pelo **CTC**, pela diretoria e pelos coordenadores gerais:

I – ao(s) criador(es) e/ou cotitular(es), à título gratuito ou oneroso, para que exerçam em seus próprios nomes e sob sua única e exclusiva responsabilidade, nos termos da legislação pertinente;

II – a terceiros, mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável.

§1º A cessão prevista no *caput* deste artigo deverá ocorrer por meio de oferta pública precedida de ampla publicidade no sítio eletrônico oficial do IBICT. Os cotitulares e inventores/criadores vinculados ao IBICT poderão ser proponentes no respectivo edital de oferta pública.

§2º A cessão não onerosa somente ocorrerá se precedida de tentativa frustrada de oferta pública para cessão dos direitos de propriedade intelectual do IBICT.

§3º Os cotitulares terão direito de preferência na cessão dos direitos pertencentes ao IBICT mencionados no *caput*, seguidos dos inventores/criadores que possuam vínculo permanente ou temporário com o IBICT, e por último, os terceiros.

§4º Na hipótese de o IBICT ceder, a título não oneroso, a totalidade dos direitos de propriedade intelectual, deverá ser prevista, no instrumento jurídico que estabelecerá os termos da cessão, a condição do cessionário perder automaticamente o direito de exploração comercial da criação/invenção cedida, caso não a comercialize no prazo e nos termos definidos no respectivo instrumento jurídico, situação em que todos os direitos de propriedade intelectual cedidos poderão ser revertidos em favor do IBICT, a seu exclusivo critério.

§5º As formas de compensação não financeira incluirão, sem se limitar, aquisição ou cessão de equipamentos; cessão total ou parcial, ou licenciamento exclusivo ou não exclusivo, de direitos decorrentes da propriedade intelectual sobre ativos intangíveis pertencentes ao IBICT; fornecimento de insumos para pesquisas do IBICT, entre outros tipos de compensação, desde que economicamente mensurável.

§6º O termo de cessão envolvendo compensação não financeira deverá ter laudo de avaliação como parte integrante, a ser preparado pela coordenação que estiver responsável pela pesquisa, com apoio da Seção de Relações Internacionais e do NIT-Rio.

§7º O laudo de avaliação da compensação não financeira deverá ser elaborado pelo NIT-Rio e aprovado pela Diretoria do IBICT, após manifestação prévia do CTC e dos coordenadores gerais, se envolver ativos de propriedade intelectual.

§8º Realizadas as etapas previstas neste Artigo e aprovada a cessão, será firmado instrumento jurídico próprio, estabelecendo os termos da cessão entre o IBICT e o(s) respectivo(s) cessionário(s), que será elaborado pelo NIT-Rio e aprovado pela Diretoria do IBICT, após manifestação prévia do **CTC**.

Art. 13º. As pessoas que tenham desenvolvido criação(ões)/invenção(ões) nas condições descritas no item II do Art. 1º acima, havendo interesse na obtenção da cessão dos direitos patrimoniais sobre esta(s), deverão encaminhar solicitação ao Diretor do IBICT, a ser apreciada no prazo de 6 (seis) meses, sendo obrigatória a instauração de procedimento administrativo e a apreciação prévia do **CTC** e do NIT-Rio.

§1º Havendo mais de um inventor/criador, a cessão mencionada no *caput* deste Artigo apenas ocorrerá caso seja aprovada formalmente por todos os inventores/criadores.

§2º A cessão prevista no *caput* deverá observar os procedimentos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 12º.

§3º Realizadas as etapas previstas neste Artigo e aprovada a cessão, será firmado instrumento jurídico próprio, elaborado pelo NIT-Rio, firmando os termos da cessão entre o IBICT e o(s) respectivo(s) inventor(es)/criador(es).

Art. 14º. Caso não haja interesse dos inventores/criadores em obter a cessão dos direitos de propriedade intelectual de suas invenções/criações e também não haja terceiros interessados, o IBICT, por iniciativa do Arranjo NIT-Rio, poderá solicitar a desistência junto ao(s) escritório(s) de propriedade industrial, nacional ou internacional, da manutenção de pedidos de patente de invenção e de modelo de utilidade nacional ou internacional, registro de marca, desenho industrial, registro de *software* ou outros ativos constantes de seu portfólio, pelos quais não vislumbre interesse econômico/comercial que viabilize a transferência da tecnologia ou licenciamento no prazo de cinco anos.

§ 1º A tramitação do procedimento de desistência da manutenção da proteção referida obedecerá às seguintes etapas:

- a. O Arranjo NIT-Rio emitirá parecer baseado em subsídios dos coordenadores gerais e apresentando as razões que motivaram a iniciativa da desistência, com abertura de processo administrativo a ser encaminhado à Diretoria do IBICT, após manifestação da CONJUR sobre os aspectos legais;
- b. Os inventores/criadores serão comunicados da iniciativa de desistência de manutenção da proteção via memorando e poderão manifestar-se, num prazo máximo de 60 dias, sobre eventual interesse em manter a proteção da criação em seu próprio nome e às suas expensas.

Capítulo II

Da repartição dos ganhos econômicos

Seção I

Disposições gerais

Art. 15º. Para os efeitos desta política, entende-se por ganhos econômicos toda forma de *royalties*, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas:

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

Art. 16º. Os ganhos econômicos auferidos pelo IBICT decorrentes de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de

exploração de criação/invenção protegida ou *know-how* serão repartidos da seguinte forma:

I - 1/3 (um terço) será destinado a quem seja o inventor, obtentor ou autor da criação, devendo, se for o caso, ser partilhado entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação/invenção;

II - 1/3 (um terço) será destinado à melhoria da estrutura física e à manutenção de atividades, exclusivamente de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, das Coordenações ou dos Laboratórios, na proporção das respectivas contribuições, quando a criação deles se originar, conforme estabelecido previamente entre as partes; e

III - 1/3 (um terço) será destinado à Direção do IBICT, para a melhoria da estrutura física e manutenção da ICT, especialmente em apoio a projetos de pesquisa científica e tecnológica e a ações do NIT-Rio, dentro dos termos do arranjo IBICT/NIT-Rio, incluindo despesas com taxas, emolumentos, depósitos de patentes, licenciamentos e gastos conexos.

Seção II

Da participação do criador e da equipe de criação nos ganhos econômicos auferidos com a exploração econômica da criação

Art. 17 Havendo mais de um inventor/criador com vínculo com o IBICT, nos termos do item II do Art. 1º, a participação de 1/3 (um terço) prevista no item I do Art. 16º deverá ser partilhada entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento que contribuiu para a criação/invenção, de acordo com o estipulado no Formulário de Comunicação de Invenção mencionado no Art.4º.

§ 1º Para fins de pagamento da(s) participação(ões) do(s) inventor(es)/criador(es), deverão ser indicados, no Formulário de Comunicação de Invenção, os dados do(s) pesquisador(es) do IBICT que constará(ão) como criador(es)/inventor(es), assim como a quota-parte que caberá a cada um, considerando sua efetiva contribuição na pesquisa e desenvolvimento tecnológico da criação/invenção.

§ 2º Quando o Formulário de Comunicação de Invenção decorrer de acordo de parceria para desenvolvimento tecnológico, tal documento poderá ser alterado, por intermédio do NIT-Rio, para prever a participação na repartição dos ganhos econômicos oriundos da exploração comercial da criação/invenção por parte de outros pesquisadores do IBICT que posteriormente venham a contribuir na execução de etapas mais avançadas de desenvolvimento da criação/invenção, ainda que estes não constem como inventores/criadores no respectivo pedido de depósito ou título de proteção da propriedade industrial.

§ 3º Quando os ganhos econômicos decorrerem da exploração comercial de *know-how*, a repartição econômica se dará entre os pesquisadores do IBICT descritos no plano de trabalho como equipe técnica do IBICT.

§ 4º Quando da contratação envolvendo desenvolvimento ou fornecimento de *know-how*, antes da formalização do respectivo instrumento jurídico, deverá ser estabelecido Termo de Ajuste de Repartição Interna de *Know-how* entre os pesquisadores envolvidos na execução das atividades de pesquisa e desenvolvimento.

Art. 18 Os procedimentos e prazos para pagamento das participações a que se refere este Capítulo serão definidos caso a caso, pela Direção do IBICT, após manifestação prévia do NIT-Rio, observando-se o disposto nos §§ 3º e 4º do Art. 8º e no § 3º do Art. 13, ambos da Lei nº 10.973, de 2004.

Parágrafo único. O pagamento da participação a que se refere o *caput* será efetuado pelo IBICT, em prazo não superior a um ano após a realização da receita que lhe servir de base, conforme previsto no § 4º do Art. 13 da Lei 10.973, de 2004.