

Hub de Inovação

Iniciativa IPT *Open Experience*

Anexo I

POLÍTICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

One Stop Shop

“Todas as soluções de promoção da Inovação em *hardtech* em um único local”

I INTRODUÇÃO

O IPT, por meio de sua Diretoria de Inovação (NIT do IPT nos termos de sua Política de Inovação), apresenta a seguir as modalidades previstas para titularidade dos direitos de propriedade intelectual, a ser aplicada aos Contratos firmados entre o IPT, a Fundação de Apoio ao IPT (FIPT) e as Empresas, no âmbito do Programa IPT Open Experiência, na modalidade HUB DE INOVAÇÃO.

Inicialmente e para fins de entendimento geral das partes, conceituam-se os termos que serão utilizados no decorrer do presente documento.

II CONCEITOS

HUB DE INOVAÇÃO: Espaço que consiste em um ambiente de inovação aberta, com a finalidade de solucionar desafios tecnológicos de instituições e/ou empresas, públicas ou privadas, por meio da interação com *startups*, pesquisadores, universidades, institutos de pesquisa, órgãos de governo, agentes de fomento, entre outros atores do sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação, criando um AMBIENTE PROMOTOR DA INOVAÇÃO, por meio da prestação de serviços técnicos especializados e da parceria para projetos de pesquisa e desenvolvimento destinados à promoção da inovação no ambiente produtivo e/ou social.

AMBIENTE PROMOTOR DA INOVAÇÃO: Nos termos do Decreto n.º 9.283, de 2018 os ambientes promotores de inovação consistem em espaços propícios à inovação e ao empreendedorismo, que constituem ambientes característicos da economia baseada no conhecimento, articulam empresas, os diferentes níveis de governo, as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação, as agências de fomento ou organizações da sociedade civil, e envolvem as duas dimensões: a) Ecossistemas de inovação que são espaços propícios que agregam infraestrutura e arranjos institucionais e culturais, que atraem empreendedores e recursos financeiros, constituem lugares que potencializam o desenvolvimento da sociedade do conhecimento e compreendem, entre outros, parques científicos e tecnológicos, cidades inteligentes, distritos de inovação e polos tecnológicos e (b) mecanismos de geração de empreendimento que promovem empreendimentos inovadores e de apoio ao desenvolvimento de empresas nascentes de base tecnológica, que envolvem negócios inovadores, baseados em diferenciais tecnológicos e buscam a solução de problemas ou desafios sociais e ambientais, oferecem suporte para transformar ideias em empreendimentos de sucesso, e compreendem,

entre outros, incubadoras de empresas, aceleradoras de negócios, espaços abertos de trabalho cooperativo e laboratórios abertos de prototipagem de produtos e processos.

PROPRIEDADE INTELECTUAL: Conjunto de direitos de titularidade sobre invenções, patentes, desenhos industriais, segredos de negócio, processos, métodos, software, informações, fórmulas, direitos de autor e marcas, bem como seus respectivos registros e depósitos, produtos, aparelhos, tecnologias, conhecimentos (i.e. know-how), procedimentos, rotinas (inclusive rotinas matemáticas), metodologias, inovações técnicas, estudos, relatórios, descrições técnicas, protótipos, esquemas, plantas, desenhos, programas de computador, códigos-fonte e algoritmos, desenvolvidos no âmbito do HUB DE INOVAÇÃO.

III PROPRIEDADE INTELECTUAL

3.1 Considerações iniciais. O Hub de Inovação é uma iniciativa que visa à execução de projetos de Inovação Aberta, ou seja, quando o projeto de inovação é executado por atores externos ao ambiente da empresa, podendo envolver Instituições de Ciência e Tecnologia - ICTs, empresas, bem como *Startups*, inclusive em mútua colaboração de acordo com a modelagem específica de cada projeto, seja de serviços tecnológicos especializados, seja de projeto de PD&I.

3.2 Não obstante a denominação Inovação Aberta, isso não significa que não há possibilidades para que haja a devida proteção sobre eventuais direitos de propriedade intelectual gerados nos projetos realizados no Hub de Inovação

3.3. O modelo atual de proteção da propriedade intelectual do IPT, considerando ser o mesmo uma Instituição de Ciência e Tecnologia Pública, encontra respaldo na Lei Federal n.º 10.973, de 2004, na Lei Complementar n.º 1.049, de 2008 e, ainda, em sua política de Propriedade Intelectual.

3.4 Assim, as modalidades previstas neste documento, referente a determinação sobre a titularidade sobre os direitos de propriedade intelectual, gerados nos projetos desenvolvidos no Hub de Inovação, são as seguintes:

3.4.1 Titularidade dos direitos de propriedade intelectual exclusivo da empresa.

Trata-se de modalidade no qual a propriedade intelectual resultante do projeto pertencerá **exclusivamente** à empresa, contratante dos serviços tecnológicos especializados e/ou de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) previstos no Hub de Inovação.

Desta forma, a empresa contratante deverá remunerar o IPT, via FIPT, de acordo com o valor total estipulado no Contrato e/ou na Proposta Técnica Comercial, considerando que **não haverá** o envolvimento de contrapartida em recursos financeiros ou econômicos do IPT e/ou de outros agentes de fomento, incluindo, o fomento com recursos não reembolsáveis advindos da Embrapii, Finep, Fapesp. Assim, a titularidade exclusiva dos direitos de propriedade intelectual se aplicará nas seguintes atividades previstas para o Hub de Inovação:

- i. Serviços Técnicos Especializados conforme previstos no Hub de Inovação e/ou no Contrato assinado com a empresa.
- ii. Contratação de Projetos de Inovação (PD&I), sem recursos de fomento ou contrapartida econômica do IPT.

3.4.2 Titularidade Compartilhada entre a Empresa e o IPT e/ou ainda com outros parceiros do IPT Open Experience.

A titularidade compartilhada encontra fundamento no Art. 39, § 2º do Decreto n.º 62.817, de 2017, conforme transcrito a seguir:

[...] § 2º A propriedade intelectual e a participação nos resultados serão assegurados aos partícipes nos termos avençados, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existentes no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados, assegurando aos signatários o direito de exploração, ao licenciamento e à transferência da tecnologia.

Esse regime se aplica para a execução Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), desenvolvidos em parceria com esforços mútuos e recursos financeiros e/ou econômicos compartilhados entre o IPT e a Empresa, inclusive com parte de recursos financeiros não reembolsáveis de órgãos de fomento tais como FINEP e FAPESP e/ou de recursos financeiros da EMBRAPII. Nesta hipótese, os direitos de propriedade intelectual resultantes do projeto de PD&I, fomentado em parte, com recursos públicos, deverá ser compartilhado, em regime de condomínio nos termos do Código Civil Brasileiro, na proporção estabelecida no instrumento contratual específico, levando-se em consideração, ainda, as regras estabelecidas em cada fonte de fomento e da legislação de inovação acima citada.

No entanto, a Empresa terá exclusividade para explorar comercialmente a tecnologia, ou licenciar a terceiros, mediante compensação financeira ou não financeira a ser destinada ao IPT ou à ICT que desenvolveu o projeto específico, sendo essa compensação necessariamente destinada para reinvestimento em novas pesquisas e para a premiação aos pesquisadores.

A referida compensação financeira poderá ser em forma de percentual estipulado, ou seja, *royalty*, *success fee* (técnico) ou outra modalidade acordada, desde que a referida tecnologia seja mensurada conforme métodos de valoração acordados entre as partes.

Havendo a compensação financeira em uma das modalidades acima, seja *sucess fee*, ou *royalties*, a empresa que tiver desenvolvido a propriedade intelectual em conjunto com o IPT, poderá se beneficiar de “bônus tecnológico”, que compreende uma remuneração paga da empresa ao IPT ser calculada pelo NIT sobre o valor do *sucess fee* ou dos *royalties*, sendo que 2/3 (dois terços) do referida remuneração ficará como crédito para que a empresa possa utilizar em atividades de atividades de PD&I ou de Serviços Tecnológicos Especializados no IPT, no período de 03 (três) anos contados da assinatura do Acordo de Propriedade Intelectual Específico e 1/3 será pago pela IPT aos pesquisadores envolvidos na pesquisa, como incentivo à Inovação.

3.5 Ainda existe a possibilidade de cessão dos direitos de propriedade intelectual, da parte que caberá ao IPT, a ser acordada em instrumento contratual específico nos termos do Art. 39 § 3º do Decreto n.º 62.817, de 2017.

3.6 Eventuais exceções. Em algumas hipóteses é possível que o IPT seja contratado com a utilização de algum fomento, na rubrica serviços de terceiros. Caso o IPT seja contratado como serviços de terceiros, se aplica o regime de titularidade exclusiva, desde que com essa previsão expressa no fomento utilizado

3.7 Em todas as modalidades previstas acima, todos os criadores, inventores ou autores terão seus nomes reconhecidos e indicados nas patentes ou registros de direitos de propriedade intelectual, independente de quem for o titular dos direitos de propriedade intelectual.

3.8 Mentoria Tecnológica a *startups*. O IPT poderá prestar mentorias tecnológicas às *startups* vinculadas aos projetos de PD&I das empresas residentes no âmbito do Hub de Inovação do IPT. A Propriedade Intelectual porventura no âmbito da Mentoria Tecnológica se dará nas hipóteses dessa Política de Propriedade Intelectual, conforme os casos estabelecidos nos itens 3.4.1 e 3.4.2.

IV SEGREDO INDUSTRIAL OU DE NEGÓCIO

4.1 Em determinadas hipóteses a empresa poderá ter interesse em manter as informações protegidas e não reveladas à terceiros externos ao projeto. Por se tratar de um Hub de Inovação, no qual convívio diário entre as pessoas (um dos propósitos do Hub), algumas medidas podem ser solicitadas pelas empresas residentes do Hub de Inovação.

4.2 Dentre as possibilidades, destacamos as seguintes:

- i. Estabelecimento de obrigação de sigilo no contrato de trabalho dos colaboradores do IPT
- ii. Estabelecimento de obrigação de sigilo no contrato realizado com o Gestor do Hub de Inovação
- iii. Estabelecimento de um acordo de sigilo específico entre o IPT, o Gestor do Hub de Inovação e as empresas (quanto pertinente)
- iv. Segregação de equipes para evitar os possíveis conflito de interesse para o caso de concorrentes tocado projeto simultaneamente (necessidade de avaliar caso a caso).
- v. Definição de acesso restrito apenas às pessoas estritamente permitidas no ambiente privativo das empresas (controle digital)

4.3 As medidas devem ser tratadas caso a caso e de acordo com as necessidades das empresas residentes no Hub de Inovação.

São Paulo, 08 de outubro de 2020.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A – IPT

DIRETORIA DE INOVAÇÃO