Revisão do Regulamento de PI

Preâmbulo

O Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM) envida todos os esforços no sentido de criar um ambiente favorável à promoção da excelência, liberdade e ambição em ciência, com potencial de gerar descobertas que possam ser transformadas em novas soluções médicas para melhorar a vida humana. Este desígnio é consistente com a missão do iMM de desenvolver novo conhecimento e facilitar a sua disseminação ampla para benefício da sociedade.

O iMM tem vindo a desenvolver políticas e documentos de orientação para reforçar e incentivar a valorização do seu conhecimento e tecnologia. A criação do Departamento de Transferência de Tecnologia (TTO) em 2018 contribui para aumentar a sua capacidade de identificar e proteger propriedade intelectual (PI) comercialmente viável e potenciar a sua exploração com sucesso.

Uma política de PI é essencial para a estabilidade e previsibilidade das matérias relacionadas com a proteção e valorização de direitos de propriedade intelectual e industrial, criando um enquadramento objetivo e transparente em matérias de PI para colaboradores do iMM e parceiros externos. A política de PI do iMM foi estabelecida e normalizada através do Regulamento de PI do iMM, aprovado em Assembleia Geral em 2015.

O Regulamento de PI do iMM prevê a sua revisão num prazo de 3 anos a contar da data de aprovação. A oportunidade de revisão do Regulamento de PI justifica-se também com as necessidades de: i) garantir a conformidade do Regulamento com o Novo Código de Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo Decreto-lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro; ii) alinhar as práticas de gestão de PI com a Universidade de Lisboa iii) colmatar lacunas detetadas em matéria de gestão de PI; iv) refletir as mudanças na organização com impacto na gestão e valorização de PI; v) aproximar a política de PI do iMM das melhores práticas internacionais.

O Regulamento de PI tem por propósitos:

i) definir a titularidade da PI, remuneração e valorização comercial de direitos de propriedade intelectual obtidos em resultado da atividade e/ou funções desempenhadas por investigadores vinculados ao iMM ou em que tenham sido utilizados recursos deste, independentemente da existência, ou não, de vínculo contratual

ii) a gestão da PI, estabelecendo regras e procedimentos claros para a gestão e valorização da PI gerada na instituição;

iii) a promoção da utilização da PI do iMM, facilitando a adoção e utilização ampla da PI do iMM através de várias modalidades de acesso;

iv) o equilíbrio de interesses entre a instituição, os colaboradores e os parceiros envolvidos em atividades de investigação, desenvolvimento e inovação, alinhando os mesmos com o interesse do público em geral;

v) a definição dos papéis e responsabilidades das partes envolvidas na proteção e valorização de PI do iMM.

Capítulo I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objeto

O presente regulamento visa definir e regular os aspetos respeitantes à titularidade, proteção, remuneração e valorização comercial de direitos de propriedade intelectual obtidos em resultado da atividade e/ou funções desempenhadas por investigadores vinculados ao iMM ou em que tenham sido utilizados recursos deste, independentemente da existência, ou não, de vínculo contratual, sem prejuízo do estipulado em acordos de partilha de propriedade intelectual com entidades com que tenha havido partilha de recursos no decorrer do trabalho que originou os direitos de propriedade intelectual.

Artigo 2.º

Recursos do iMM

Por recursos do iMM entende-se, salvo estipulação em contrário, todos os ativos corpóreos e incorpóreos detidos ou administrados pelo iMM, nomeadamente no âmbito de protocolos existentes, e/ou pelos seus serviços e laboratórios de investigação, incluindo, mas não se limitando, a infraestruturas, materiais, equipamentos, recursos humanos, propriedade industrial e reputação no mercado nacional, europeu e internacional.

Artigo 3.º

Âmbito subjetivo

1. Estão sujeitos ao presente regulamento, doravante designados por inventores:

a) Os investigadores com vínculo contratual ao iMM, independentemente da natureza do seu vínculo contratual;

b) Os investigadores e visitantes que, embora sem vínculo contratual ao iMM e sem prejuízo de estarem abrangidos por outros regulamentos ou regimes contratuais de propriedade intelectual, desenvolvam parcial ou integralmente a sua atividade de investigação ao abrigo de qualquer programa de financiamento concedido ao iMM, público ou privado, nacional ou não, bem como ao abrigo de colaborações científicas, utilizando, para tal, recursos do iMM;

c) Os estudantes que colaborem em laboratórios de investigação do iMM, seja ou não no âmbito dos seus programas de estudos formais;

d) Qualquer outra pessoa desde que vinculada, por qualquer forma, direta ou indiretamente, ao iMM e que utilize os seus recursos, salvo disposição legal que determine regime diverso ou estipulação em contrário.

2. O iMM poderá exigir que qualquer das pessoas referidas no número anterior declare, por escrito, ter conhecimento e aceitar integralmente e sem reservas o presente regulamento, bem como o teor de todas as suas cláusulas, nomeadamente os direitos e deveres dele decorrentes.

3. A situação dos inventores com vínculo a unidades orgânicas da Universidade de Lisboa e/ou abrangidos pelo Regulamento de Propriedade Industrial da Universidade de Lisboa deve ser objeto de protocolo específico entre esta entidade e o iMM, no que diz respeito à titularidade de direitos de propriedade industrial.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, sempre que os investigadores a que se refere a alínea b) do número 1 estejam abrangidos por outros regulamentos ou regimes contratuais de propriedade industrial, deve ser celebrado um protocolo nos termos do artigo 6.º, com a entidade detentora dos eventuais direitos de propriedade industrial ao abrigo desses regimes, antes do início da respetiva utilização dos recursos do iMM e/ou colaboração científica.

5. A aplicação do presente Regulamento estende-se até ao final do ano civil seguinte ao do término do vínculo estabelecido entre qualquer uma das pessoas indicadas no número 1 e o iMM, no que respeita às invenções divulgadas durante esse período e derivadas de trabalho realizado enquanto vigorava a relação com o iMM.

6. Prevalece sobre o presente Regulamento o acordo, contrato ou protocolo celebrado entre o iMM Lisboa e outra entidade que regule especialmente a atividade de alguma das pessoas referidas no número 1 quanto a matérias de propriedade industrial.

Capítulo II

Titularidade e Procedimentos

Artigo 4.º

Titularidade

1. Pertence ao iMM a titularidade dos direitos de PI relativos às invenções ou a outras criações, concebidas e realizadas pelas pessoas indicadas no artigo 2.º, incluindo os direitos de PI passíveis de serem protegidos pelo Código de Propriedade Industrial (CPI).

2. A titularidade referida no número anterior resultará:
a) Do exercício do direito de opção, previsto no artigo 59.º, n.º 3 do CPI, relativamente às invenções ou criações suscetíveis de proteção por este Código, concebidas ou realizadas por inventores vinculados ao iMM mediante relação jurídica de emprego, e sempre que o iMM, dando cumprimento ao disposto na alínea a) do referido artigo, os entenda remunerar nos termos estabelecidos no presente artigo.

b) Nos restantes casos em que não seja legalmente possível o exercício do direito de opção, da transmissão onerosa da quota-parte ou da totalidade dos direitos de propriedade

intelectual ou da propriedade dos segredos industriais, a favor do iMM, mediante contrapartida no pagamento de remuneração nos termos previstos no presente artigo.

3. A utilização dos recursos do iMM por inventores que não se encontrem sujeitos ao exercício do direito legal de opção, mas relativamente aos quais se preveja a realização de atividade inventiva, designadamente bolseiros, está dependente da adesão dos mesmos ao presente Regulamento, através de declaração escrita.

4. A declaração aludida na parte final do número anterior é subscrita aquando da admissão e registo obrigatórios dos inventores, antes do início da sua relação com o iMM, junto dos Recursos Humanos.

5. A titularidade dos direitos de propriedade intelectual não prejudica o direito moral do respetivo inventor, exceto em caso de renúncia expressa, nos termos legais aplicáveis.

Artigo 5.º

Remuneração

1. A remuneração a processar pelo iMM a título de pagamento de direito de propriedade industrial, seja pelo exercício do direito de opção, seja pela transmissão onerosa de direito, corresponderá a 50% das receitas que vier a auferir com a valorização económica desse direito, depois de deduzidas as despesas que comprovadamente suportou, ou que se estima que comprovadamente suportará, com a constituição, manutenção, defesa, promoção e comercialização desse direito.
2. Sempre que forem vários os inventores do iMM que contribuíram para a conceção e realização de uma invenção protegida pelo CPI, a percentagem estabelecida no número anterior deve ser distribuída entre eles de acordo com a repartição estabelecida no *formulário de invenção* ("*invention disclosure form*").
3. O direito a receber as remunerações previsto nos números anteriores mantém-se mesmo após a cessação do vínculo ou colaboração entre o iMM e o inventor.
4. A subscrição da declaração indicada nos números 3 e 4 do artigo anterior faz reconhecer, pelo respetivo inventor, que nenhuma outra quantia ou vantagem económica, além da que está prevista no presente artigo, lhe é ou será devida em virtude do direito de opção ou transmissão do direito a favor do iMM.
5. O inventor não terá direito a receber receitas derivadas da participação do iMM no capital de empresas sempre que o mesmo tenha participação individual no capital da empresa em causa.

Artigo 6.º

PI nos contratos

1. Os contratos, protocolos e acordos estabelecidos entre o iMM e outras entidades devem regular o regime de propriedade industrial tendo em conta o disposto no presente regulamento, sempre que se preveja atividades das quais possam resultar direitos de propriedade industrial.

2. Os contratos, protocolos e acordos devem estabelecer, no seu corpo ou em termo adicional anexo, designadamente:

a) A titularidade da invenção ou criação;

b) A assunção dos encargos com o processo de constituição, manutenção, defesa, promoção e comercialização dos direitos de propriedade industrial;

c) A exploração comercial da invenção ou criação e a divisão de proventos financeiros;

d) A salvaguarda dos direitos do iMM e dos inventores, nomeadamente em caso de licenciamento ou transmissão a terceiros;

e) A confidencialidade e as condições de divulgação e publicação dos resultados obtidos.

Artigo 7.º

Comunicação de invenção

1. Os inventores devem comunicar ao Departamento de Transferência de Tecnologia (TTO) do iMM, no prazo de 3 meses a contar da data em que for considerada como concluída, a invenção ou novo conhecimento com potencial de proteção por direito(s) de propriedade industrial, mediante o preenchimento de um *formulário de invenção* ("invention disclosure form"), em modelo estabelecido pelo iMM e a disponibilizar na sua intranet.

2. Recebida a comunicação de invenção, o iMM deve pronunciar-se num prazo máximo de 60 dias sobre a sua intenção de proteger os direitos de propriedade industrial dela emergentes, tendo em especial consideração o interesse dos inventores em difundir os conhecimentos científicos.

3. Se, de acordo com o previsto no número 2, o iMM decidir não proteger e/ou comercializar a invenção, o(s) respetivo(s) inventor(es) pode(m) fazê-lo a título individual. Nesse caso, o iMM deverá transmitir os direitos de propriedade intelectual a favor do(s) inventor(es).

4. A cedência / transmissão de direitos ao(s) inventor(es) prevista no número anterior contempla o direito do iMM de receber 2% da receita líquida de PI obtida pelo(s) inventor(es) com a comercialização da invenção e eventuais direitos de propriedade intelectual e industrial associados, independentemente de a comercialização ser feita diretamente pelo(s) inventor(es) ou através de uma terceira parte. A receita sujeita a esta disposição inclui os pagamentos resultantes da venda de participações em capital de empresas recebidos pelo(s) inventor(es) como contrapartida pela cedência de direitos de exploração da invenção e eventuais direitos de PI associados.

Artigo 8.º

Proteção

1. Cabe ao iMM a determinação da proteção dos direitos de propriedade industrial a que se refere o presente Regulamento.

2. O iMM, ouvidos o(s) respectivo(s) inventor(es) e de acordo com um juízo acerca do potencial comercial dos conhecimentos científicos em causa, definirá os concretos meios, âmbito e vias de proteção dos direitos de propriedade industrial.

3. O requerimento de registo dos respetivos direitos de propriedade industrial é feito a favor do iMM nos termos do disposto no artigo 3.º.

4. O iMM será responsável, enquanto titular, pelo pagamento das despesas, taxas e honorários respeitantes ao pedido provisório de patente e à redação e submissão do pedido de patente definitivo, se e na medida em que a invenção revele interesse comercial atendível e a sua conjuntura financeira o permita.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os projetos de investigação suscetíveis de gerar direitos de propriedade industrial devem, sempre que possível, compreender verba suficiente para proceder à proteção dos direitos de propriedade industrial.

6. Se o iMM decidir abandonar um direito de propriedade industrial constituído, deverá dar a possibilidade de o mesmo ser mantido pelo(s) inventor(es), de acordo com o definido nos pontos 3 e 4 do Artigo 7.º.

Artigo 9.º

Exploração comercial

1. A concessão de licenças de exploração, a venda dos direitos de propriedade industrial ou outros acordos de exploração compete em exclusivo ao iMM e não depende do acordo do(s) inventor(es).

2. O iMM, ouvido(s) o inventor(es), definirá os termos relativos ao modo de valorizar e explorar a invenção e eventuais direitos de propriedade industrial conexos, estando expressamente vedado ao(s) inventor(es) negociar diretamente com terceiros interessados na exploração, salvo nos casos em que seja devidamente autorizado, por escrito, pelo iMM.

3. As decisões relativas à exploração comercial da invenção e de eventuais direitos de propriedade intelectual e industrial conexos devem ter especialmente em consideração os interesses científicos e financeiros do iMM, dos laboratórios de investigação e do(s) próprio(s) inventor(es).

Capítulo IV

Disposições finais e transitórias

Artigo 10.º

Vigência

1. O Regulamento entra em vigor, após aprovação pela Assembleia Geral, no dia útil seguinte ao da sua comunicação às pessoas referidas no artigo 2.º.

2. A comunicação indicada no número anterior pode ser efetuada através do envio de mensagem de correio eletrónico, com recibo de entrega, e ainda mediante divulgação na intranet do iMM, constituindo esta disponibilização presunção do seu conhecimento.

Artigo 11.º

Alterações

1. As alterações ao Regulamento serão efetuadas por meio de deliberação da Assembleia Geral, sob proposta da Direção do iMM.

2. As alterações a que se refere o número anterior serão comunicadas através de e-mail institucional a cada colaborador e a nova versão colocada na intranet do iMM.

3. Caso não seja alterado em data anterior, o Regulamento deverá ser revisto no prazo de três anos após a sua aprovação ou na sequência de alterações legais que imponham a sua revisão.