



INSTITUTO
SUPERIOR
TÉCNICO

Resumo do Regulamento de Propriedade Intelectual do IST

Luís Caldas de Oliveira

Rodolfo Condessa

Patrícia Lima

O novo regulamento de propriedade intelectual do IST reflecte a experiência adquirida com o regulamento anterior de 1998 e integra as alterações ao Código de Propriedade Industrial publicadas em 2008.

O inovador regulamento de 1998 permitiu ao IST liderar o processo de protecção da propriedade intelectual em Portugal, fomentando a ligação à sociedade. Não teve, no entanto, tanto sucesso na articulação destes princípios com a necessidade de valorizar economicamente os direitos do IST.

Os elevados custos que o titular dos direitos de invenções e criações tem de suportar para o seu registo e manutenção só são justificáveis com o objectivo de procurar activamente a sua valorização económica. Não tendo em geral os inventores a capacidade financeira para assumir o risco deste investimento, são uma peça essencial na identificação de potenciais interessados na exploração comercial desses direitos. Essa exploração só será viável se a titularidade dos direitos for indiscutível.

Este novo regulamento vem dar resposta a estas dificuldades identificando de forma clara as condições em que o IST é titular desses direitos, obrigando-se a maximizar o seu valor económico e devolvendo aos inventores 80% dos proveitos líquidos conseguidos.

Questões Prévias

Estão abrangidos por este regulamento não apenas os funcionários docentes e não docentes do IST, mas todos os que utilizem recursos do IST para a sua actividade, excepto quando exista disposição legal ou contratual que estipule o contrário. Todos os sujeitos abrangidos pelo regulamento são considerados inventores, criadores ou autores do IST independente da sua relação laboral com o Instituto (art. 3º).

São considerados recursos do IST todos os activos corpóreos ou incorpóreos detidos ou administrados pelo IST ou pelas unidades identificadas nos estatutos do IST (art. 2º).

Propriedade Industrial

O regulamento estabelece como princípio geral que o IST assumirá a titularidade dos direitos relativos às invenções ou criações realizadas pelos inventores do IST e com a utilização de recursos do IST, excepto quando existir disposição contratual contrária (art 4º, nº 1).

A transmissão, ou o exercício do direito de opção, da titularidade terá como contrapartida o pagamento aos inventores de 80% das receitas líquidas resultantes da valorização económica desse direito (art 4º, nº 5). Dos restantes 20%, metade será para a unidade de investigação do inventor e o remanescente será investido em actividades de transferência de tecnologia (art 4º, nº 11).

Todos os sujeitos abrangidos pelo presente regulamento que não sejam funcionários do IST, só poderão utilizar recursos do IST após a assinatura de uma declaração em que aceitam o presente regulamento e a transmissão onerosa ao IST dos direitos de propriedade industrial que lhes advenham pela utilização desses recursos (art. 4º, nº 3). A recolha dessas declarações cabe ao responsável da unidade do IST com a qual colaboram (art. 4º, nº 4).

Os sujeitos abrangidos pelo regulamento têm o dever de informar o IST da existência de uma nova criação ou invenção no prazo de 3 meses após esta estar concluída, sempre que considerem que esta tem possibilidade de exploração económica. Se virem necessidade, poderão solicitar o apoio dos serviços competentes do IST para essa avaliação (art. 6º, nº 1 e 2).

É o IST quem define a forma de protecção mais adequada das invenções ou criações de que é titular, podendo inclusivamente optar pela exploração comercial por *trade secret* (art 7º, nº 1). O IST terá um prazo máximo de 30 dias para decidir sobre a forma de protecção, informando os inventores ou criadores (art. 9º, nº 1). No caso de não concordarem com a forma de protecção definida, os inventores poderão requerer ao Presidente do IST a titularidade da invenção, assumindo os custos e as obrigações daí decorrentes (art. 4º, nº 12 a 14), caso o Presidente defira o requerimento.

Os inventores ou criadores do IST têm o dever de colaborar na prospecção de potenciais interessados na valorização económica das suas invenções ou criações (art. 6º, nº 7 e 8).

O IST terá como princípios orientadores a maximização do valor económico das invenções e a sustentabilidade do processo de transferência de tecnologia (art. 8º, nº 2). Uma via para este objectivo será a da criação de spin-offs que explorem os direitos e propriedade industrial e trade secrets do IST (art 8º, nº 4 a 6).

Nos contratos e protocolos estabelecidos pelo IST deve constar a titularidade das invenções ou criações resultantes, a assumpção dos encargos com a protecção e valorização dos direitos associados, o processo decisório e de divisão de proveitos, a salvaguarda dos direitos do IST e da confidencialidade (art.º 5, nº 2). O cumprimento destes requisitos é da responsabilidade do responsável do IST pela execução do projecto ou protocolo.

Direito de Autor e Direitos Conexos

O regulamento estabelece como princípio geral que a titularidade do direito de autor sobre as obras literárias, científicas ou artísticas é dos autores do IST, excepto quando tenham sido encomendadas pelo IST (art. 10º, nº 1). Os autores do IST têm o dever de informar o IST sempre que realizem obras cuja titularidade é do IST e devem colaborar com este para a sua valorização económica (art. 12º).

Os autores poderão ceder a utilização dos seus direitos de autor ao IST através de uma declaração por eles subscrita (art. 13º, nº 3). Neste caso o autor terá direito a 80% das receitas líquidas que o IST vier a auferir com a valorização económica dessa utilização (art. 13º, nº 4).

Programas de Computador

Aos programas de computador, aplicam-se as mesmas normas definidas para a propriedade industrial (art. 4º a art.9º), com as necessárias adaptações (art.º 14, nº 2).

Disposições Finais e Transitórias

O Presidente do IST poderá, por despacho, esclarecer questões pontuais referentes à aplicação do presente regulamento (art.15º). O regulamento entra em vigor imediatamente após a aprovação pelo Presidente do IST e publicação em Diário da República (art. 16º). O Presidente do IST poderá revê-lo sempre que seja considerado conveniente (art. 18º). O regulamento revoga o regulamento anterior e sobrepõe-se a qualquer diploma normativo em vigor no IST e nas unidades identificadas nos Estatutos do IST, respeitante à regulamentação dos direitos de propriedade intelectual (art. 17º).