

Estabelece a Política Institucional de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia do Centro Universitário UNIVATES

O Reitor do Centro Universitário UNIVATES, no uso de suas atribuições estatutárias, considerando o ofício 468/Propex/Univates, de 20/10/2011, e a decisão do Conselho Universitário – Consun, de 22/11/2011 (Ata 10/2011),

RESOLVE:

Estabelecer a Política Institucional de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia do Centro Universitário UNIVATES, que será regida de acordo com os artigos seguintes, tendo em vista o que estabelece a Lei nº 9.279, de 14/05/1996, e legislação complementar, considerando:

- I – a missão da Univates;
- II – a importância de valorizar a atividade inventiva desenvolvida no âmbito da Instituição;
- III – o compromisso de promover a proteção e a disseminação dos resultados da pesquisa acadêmica e científica;
- IV – o reconhecimento de que a transferência de tecnologia, por meio da comercialização ou licenciamento da propriedade intelectual e da transferência de *know-how* para o setor produtivo, constitui-se numa das formas de ampliar a relevância social da Univates e de facilitar o movimento das criações acadêmicas e científicas, do laboratório ao mercado e vice-versa, visando a criar inovações que resultem em produtos e ou processos que beneficiem a sociedade, especialmente do Vale do Taquari;
- V – a necessidade de definir critérios para a proteção da propriedade intelectual dos resultados da pesquisa, bem como para a participação dos inventores nos resultados obtidos pela Univates com a transferência de tecnologia.

**Título I
DOS OBJETIVOS**

Art. 1º São objetivos da Política Institucional de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Univates:

- I – estabelecer critérios para a gestão dos direitos e obrigações associadas à proteção da propriedade das criações intelectuais resultantes das atividades de pesquisa realizadas na Instituição;
- II – estabelecer critérios para a transferência de tecnologia, por meio da comercialização ou licenciamento dos bens intangíveis de propriedade da Univates ou transferência de *know-how*;
- III – estabelecer os critérios para participação dos inventores e da Univates nos resultados obtidos pela Instituição com a transferência de tecnologia.

Título II DA TITULARIDADE

Art. 2º Pertencem à FUVATES, entidade mantenedora da Univates, os direitos de titularidade relativos às criações intelectuais, passíveis de proteção da propriedade, tais como: biotecnologia, *software*, patentes de invenção, modelos de utilidade, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, cultivares e variedades de plantas, topografia de circuitos integrados, desenvolvidos por professor, pesquisador, estagiário, aluno, funcionário, bolsista, voluntário, visitante, prestador de serviço, associado ou não à Univates, mediante a utilização de recursos, dados, meios, informações, equipamentos e demais componentes da infraestrutura da Univates, e caracterizadas por terem sido gerados nas seguintes condições:

I – durante a vigência e escopo de vínculo com a Univates, qualquer que seja sua natureza, estendendo-se até 5 (cinco) anos após a extinção do vínculo, salvo prova em contrário, ou,

II – no contexto de atividade de pesquisa ou extensão gerida pela Univates; ou,

III – no desenvolvimento de tese de doutorado, dissertação de mestrado, trabalho de conclusão, atividade de pesquisa ou trabalho acadêmico e outras criações obtidas como condição indispensável para a conclusão de curso e/ou obtenção de título concedido pela Univates.

Parágrafo único. O direito de propriedade mencionado no *caput* poderá ser exercido em conjunto com outras instituições, devendo, para tanto, ser firmado um documento contratual entre as partes, com o objetivo de prever os direitos e os deveres relativos à coparticipação na propriedade.

Art. 3º Nos casos em que não houver interesse da Univates no registro da invenção ou outras formas de propriedade intelectual, manifestado formalmente pela Reitoria, será assegurado ao inventor o direito de titularidade, sendo-lhe concedido o direito de fazê-lo em seu próprio nome.

Título III DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 4º O inventor tem assegurados os direitos morais em relação à autoria de sua criação, resguardando-se os direitos patrimoniais nos termos desta Resolução.

Art. 5º O inventor tem o dever de comunicar ao Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia – NITT, sempre que obtiver resultado de pesquisa que preencha os critérios de patenteabilidade, novidade, atividade inventiva ou aplicação industrial para avaliação da viabilidade do registro da propriedade industrial.

Parágrafo único. A comunicação a que se refere este artigo deve ser realizada com absoluta prioridade e sigilo, mediante a submissão ao NITT da Declaração de Invenção, devidamente preenchida e assinada pelas autoridades competentes.

Art. 6º O inventor, com celeridade e correção, tem o dever de fornecer

documentos e prestar informações essenciais ao depósito/registro, solicitados pelo NITT, de forma a possibilitar a identificação, a avaliação, a proteção e a exploração comercial da invenção pertencente à Univates, bem como cooperar com o processo de transferência de tecnologia, além de ter o dever de auxiliar e fornecer subsídios, em caso de defesa judicial ou extrajudicial dos direitos da Univates, mesmo após a extinção do vínculo com a Instituição.

Art. 7º É dever do inventor informar ao NITT sobre qualquer demanda relativa ao interesse de empresa no licenciamento ou aquisição da invenção desenvolvida nos termos desta Resolução.

Art. 8º Todo e qualquer professor, pesquisador, estagiário, aluno, funcionário, bolsista, voluntário, visitante, prestador de serviço, associado ou não à Univates, que tiver acesso a informações confidenciais pertinentes à criação intelectual, tem o dever de guardar sigilo, conforme previsto na Política Institucional de Confidencialidade e Sigilo e mediante assinatura de Termo de Confidencialidade, de acordo com o que for estabelecido em cada caso.

Parágrafo único. O pesquisador deverá controlar o acesso a informações confidenciais relativas a projetos sob sua responsabilidade, devendo restringir o acesso às pessoas imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades pertinentes, desde que tenham assinado o Termo de Confidenciabilidade.

Título IV DA DIVULGAÇÃO DA INVENÇÃO

Art. 9º A publicação, pelo inventor, dos resultados de pesquisa, potencialmente dotados de valor econômico ou comercial, por qualquer meio (periódicos, trabalhos em congressos, feiras, seminários, entre outros), somente será autorizada após observadas as seguintes condições:

I – comunicação ao NITT, visando à sua proteção, nos termos do art. 5º desta Resolução;

II – parecer formal do NITT, que avaliará o conteúdo do material e recomendará ou não sua publicação;

III – não comprometimento de negociação de transferência de tecnologia, porventura em andamento, nem infringir disposições contratuais existentes com a Univates ou com terceiros.

§ 1º A inobservância do disposto neste artigo poderá resultar na perda do direito de registrar potencial patente devido à sua divulgação inadequada e sem as devidas precauções.

§ 2º Caso o inventor publique os resultados de pesquisa, deverá comunicar, em até 3 (três) meses, o NITT, para avaliar a possibilidade de depósito.

Título V DO PROCESSO DE REGISTRO

Art. 10. Compete ao NITT proceder à avaliação, à valoração, ao depósito e ao licenciamento da propriedade intelectual pertencente à Univates, submetendo a decisão à aprovação da Reitoria.

§ 1º O processo decisório a que se refere o *caput* levará em consideração, além dos requisitos de patenteabilidade, a viabilidade econômica da exploração do bem intelectual e seu potencial mercadológico.

§ 2º Para realizar as atividades previstas no *caput*, o NITT será constituído por pessoas vinculadas à Univates, indicadas pela Reitoria, podendo ser indicado representante externo, quando for o caso.

Art. 11. Compete ao NITT a formalização, o encaminhamento e o acompanhamento dos pedidos da Univates ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – Inpi e a outros órgãos encarregados de registrar a propriedade intelectual no País ou no Exterior.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no *caput* deste artigo e na eventualidade da área jurídica da Univates não conseguir executar os serviços, poderá ser contratado escritório de advocacia especializado em propriedade intelectual.

Art. 12. Em caso de interesse na proteção da invenção, as despesas de depósito, registro e encargos periódicos, bem como administrativos ou judiciais, de manutenção serão custeados da seguinte forma:

I – integralmente pela Univates, no caso de não haver parceria ou convênio para o desenvolvimento da invenção, sendo deduzidos, no caso de licenciamento ou aquisição posterior por terceiros, do valor total dos resultados a serem distribuídos na comercialização da patente.

II – proporcionalmente pelas partes, quando houver convênio ou contrato de co-titularidade firmado entre a Univates e a Instituição parceira, sendo as despesas rateadas de acordo com o estabelecido no referido instrumento.

Art. 13. A decisão sobre o registro da propriedade intelectual no Exterior será da Reitoria da Univates, que analisará, caso a caso, de acordo com o parecer do NITT, a potencialidade do mercado externo para a comercialização da tecnologia em questão.

Título VI DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Art. 14. Caberá à Univates, na medida de seu interesse e por meio do NITT:

I – apoiar a transferência de tecnologias desenvolvidas no âmbito institucional;

II – promover a gestão das criações intelectuais de sua propriedade;

III – negociar a transferência de tecnologia e de *know-how* com terceiros interessados.

Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no *caput*, a Univates,

poderá ceder, licenciar ou realizar qualquer forma de acordo com terceiros, visando à exploração de sua propriedade intelectual, observados na hipótese do art. 2º, Parágrafo único, os limites de sua coparticipação.

Art. 15. A transferência de tecnologia por meio da cessão ou do licenciamento da Patente de Invenção, Modelo de Utilidade, Marca ou Desenho Industrial, ou da transferência de *know-how* deverá ser objeto de um contrato específico a ser firmado entre as partes, no qual serão estabelecidas as condições de utilização do objeto do acordo.

Parágrafo único. No contrato específico que regulamentará a transferência da tecnologia, é facultado à Univates conceder licença exclusiva, desde que a sua concessão ou do *know-how* represente um incentivo justificável para atrair o investimento de capital ou promover a efetiva utilização do objeto licenciado.

Título VII DA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

Art. 16. Ao colaborador da Univates, que desenvolver uma criação intelectual, poderá ser assegurada, a título de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, participação nos resultados auferidos pela Univates com a transferência de tecnologia e a exploração econômica de suas criações intelectuais, sob a forma de *royalties*, participação regulada por convênios ou contratos, lucros de exploração direta ou outras formas.

Parágrafo único. A participação nos resultados de que trata o *caput*, após descontados os valores relativos ao depósito da criação intelectual, serão compartilhados com o pesquisador/inventor na proporção de 1/20 a 1/3, conforme definido em termo específico firmado entre Univates e o pesquisador/inventor.

Título VIII DA TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL BIOLÓGICO

Art. 17. Toda a transferência de material biológico, que tenha como finalidade o desenvolvimento tecnológico ou a bioprospecção, realizada por pesquisador da Univates, para o desenvolvimento de suas pesquisas, tanto para cessão quanto para recebimento de terceiros, deverá ser formalizada por meio de um acordo a ser firmado entre as instituições, intitulado “Acordo de Transferência de Material Biológico”, que estipulará os direitos e deveres de cedente e cessionário, bem como suas respectivas responsabilidades.

§ 1º É vedada a cessão de material biológico, a que se refere o *caput* deste artigo, depositado ou coletado pela Univates, bem como a divulgação de resultados de pesquisas biológicas realizadas na Univates, obtidos a partir da utilização deste material recebido de terceiros, sem a anuência prévia e expressa da Instituição.

§ 2º Os direitos de propriedade intelectual resultantes de invenção desenvolvida a partir do uso de material biológico de propriedade de terceiros serão estipulados no Acordo de Transferência de Material Biológico, a ser firmado entre as partes envolvidas.

§ 3º A responsabilidade da Univates sobre a manipulação, a transformação

ou a inovação tecnológica de material biológico cedido a terceiros deverá ser estabelecida no Acordo de Transferência de Material Biológico, firmado entre as partes envolvidas.

§ 4º A utilização de material biológico humano vivo será condicionada a parecer prévio e favorável dos respectivos Comitês de Ética na Pesquisa da Univates, sob pena de ter seu pedido de registro negado.

Art. 18. A utilização de material biológico, de cunho tecnológico ou bioprospecção, utilizado em pesquisas realizada na Univates ou em parceria com terceiros, deve estar condicionada à anuência prévia do titular do patrimônio genético utilizado, por meio de um instrumento firmado entre as partes que expresse sua aceitação para o acesso, a utilização e a remessa desse material.

Título IX DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS PROJETOS COM TERCEIROS

Art. 19. Os projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) realizados em parceria com entidades públicas ou privadas deverão ser formalizados por meio de contratos específicos, nos quais, obrigatoriamente, deverão constar cláusulas de direito de Propriedade Intelectual, que deverão seguir o disposto nesta Resolução.

Art. 20. No caso da titularidade dos resultados da pesquisa ser concedida integralmente à Univates, ou no caso em que a titularidade for compartilhada entre a Univates e o terceiro, será assegurada a este a prioridade na exploração econômica dos resultados, nos termos desta Resolução.

§ 1º Em casos excepcionais, nos quais o estabelecido no *caput* não for aplicável por razões específicas apresentadas pelo terceiro, poderá ser admitida a cessão da titularidade ao terceiro, mediante o ressarcimento de até 100% (cem por cento) dos valores totais do projeto em questão.

§ 2º O prazo para a manifestação quanto ao uso do direito de prioridade na exploração econômica dos resultados será definido no contrato específico firmado entre as partes, sendo que após o encerramento deste prazo, sem a manifestação de terceiro, a Univates poderá transferir os direitos de exploração econômica a outra entidade não envolvida no projeto.

Art. 21. A divisão da titularidade sobre a criação intelectual resultante de projeto desenvolvido por funcionário de entidade parceira, na condição de aluno, deverá ser formalmente estabelecida por meio de contrato específico.

Título X DAS INFRAÇÕES

Art. 22. Fica estabelecido que todo e qualquer professor, pesquisador, estagiário, aluno, funcionário, bolsista, voluntário, visitante, prestador de serviço, associado ou não à Univates, será obrigado a observar o instituído nesta Resolução sob pena de, em caso de descumprimento, ser responsabilizado civil ou penalmente, nos

termos da legislação vigente.

Título XI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Para o cumprimento e observância do que prevê esta Resolução, todo aluno vinculado à Univates, antes de iniciar seu trabalho para obtenção de grau na Instituição, deverá assinar um termo de compromisso, ratificando sua concordância com os termos dessa Política Institucional, caso o resultado do seu trabalho tenha expectativa de potencial tecnológico ou mercadológico.

Art. 24. Nos termos do art. 2º, parágrafo único, na hipótese de realização de mestrado ou doutorado por professor, pesquisador, estagiário, aluno, funcionário, bolsista, voluntário, visitante, prestador de serviço, custeado pela Univates, 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 Contrato de Cotitularidade.

Parágrafo único. A participação de professor da Univates em projetos de pesquisa de outras instituições deverá ter a anuência prévia da Unidade de Pesquisa a que o professor pertence e será formalizada por meio de um instrumento específico, sempre que o trabalho ou pesquisa a serem desenvolvidos englobarem horas de trabalho do professor na Univates ou equipamentos da Instituição, em conformidade com as normas internas.

Art. 25. A partir da entrada em vigor da presente Resolução, todo e qualquer professor, pesquisador, estagiário, aluno, funcionário, bolsista, voluntário, visitante, prestador de serviço, no instrumento formal de sua vinculação com a Instituição, deverá assinar documento em que afirme conhecer a vigência, o teor e a efetividade da presente Política Institucional de Propriedade Industrial e Transferência de Tecnologia.

Art. 26. Esta Política Institucional deverá ser atualizada sempre que necessário, e revisada, para fins de atualização, no prazo máximo de cinco anos, contados da data de sua entrada em vigor.

Art. 27. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se todas as demais disposições em contrário.

Ney José Lazzari
Reitor do Centro Universitário
UNIVATES