

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CONSELHO UNIVERSITÁRIO**

RESOLUÇÃO Nº 03/2007/CONSU

Dispõe sobre os direitos da propriedade industrial resultantes da produção intelectual da Universidade Federal de Sergipe e dá outras providências.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação dos direitos de propriedade intelectual da Universidade Federal de Sergipe;

CONSIDERANDO a proposta apresentada pelo Núcleo de Propriedade Intelectual - NPI, construída com base em informações obtidas pelos diversos NPI's de outras Instituições de Ensino Superior-IES;

CONSIDERANDO o Decreto 5.563, de 11 de outubro de 2005 e a Lei 10.973, de 02 de dezembro de 2004.

CONSIDERANDO que a Universidade deve, contínua e permanentemente, estimular e valorizar a atividade criativa demonstrada pela produção científica, tecnológica e artística do seu corpo docente, discente e técnico-administrativo;

CONSIDERANDO que o conhecimento produzido na UFS constitui um patrimônio fundamental da instituição, devendo ser protegido institucionalmente;

CONSIDERANDO que o conhecimento protegido deve ser repassado à sociedade;

CONSIDERANDO que a Universidade pode fazer uso econômico da criação intelectual protegida, o que representa uma fonte potencial de recursos adicionais, podendo ser uma forma de ressarcir a instituição pelos custos resultantes de todo o processo;

CONSIDERANDO que existe a necessidade de estabelecer critérios na participação do servidor da Universidade nos ganhos econômicos oriundos da exploração de resultados de criação, protegido por direitos de propriedade industrial;

CONSIDERANDO parecer do relator **Consº MARCIONILO DE MELO LOPES NETO** ao analisar o processo nº 1680/06-58;

CONSIDERANDO ainda, a decisão unânime deste Conselho, em sua Reunião Ordinária hoje realizada,

R E S O L V E

Art. 1º Regulamentar os direitos e as obrigações relativos à criação intelectual protegida pela Lei de Propriedade Industrial, decorrentes das atividades da Universidade e a participação

do servidor autor da criação nos ganhos financeiros decorrentes da exploração econômica da patente ou registro de acordo com o Anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2007.

REITOR Prof. Dr. Angelo Roberto Antonioli
PRESIDENTE em exercício

EMBED
PBrush

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CONSELHO UNIVERSITÁRIO**

RESOLUÇÃO Nº 03/2007/CONSU

ANEXO

**CAPÍTULO I
Da Titularidade**

Art. 1º Serão propriedade da UFS, desde que decorram da aplicação de recursos humanos, orçamentários e/ou de utilização de recursos, dados, meios, informações e equipamentos da Universidade, em atividades realizadas durante o horário de trabalho ou fora dele, independentemente da natureza do vínculo existente entre a UFS e o inventor/autor:

- I. as produções científica, tecnológica e artística;
- II. os inventos;
- III. os modelos de utilidade;
- IV. os registros de desenhos industriais;
- V. as marcas;
- VI. os programas de computador;
- VII. os resultados de pesquisa relativa ao isolamento, seleção e caracterização de novas espécies, cepas, estirpes mutantes ou organismos de qualquer natureza, bem como de seus constituintes ou produtos naturais ou bioengenheirados;
- VIII. as cultivares, e,
- IX. os direitos sobre as informações não divulgadas, bem como os direitos decorrentes de outros sistemas de proteção de propriedade intelectual que venham a ser adotados pela lei brasileira, desenvolvidos no âmbito da Universidade.

§ 1º O direito de propriedade mencionado neste artigo poderá ser exercido em conjunto com outras instituições participantes do projeto gerador do invento, desde que, no convênio ou contrato celebrado pelos participantes, tenha havido expressa previsão de co-participação na propriedade intelectual.

§ 2º Os contratos ou convênios regularão a cota-parte de cada um dos titulares solidários da propriedade industrial em razão do peso de participação dos parceiros. As instituições poderão previamente acordar sua participação na titularidade, levando-se em consideração os recursos aportados.

§ 3º A universidade deve consultar o órgão responsável pela gestão da propriedade intelectual sempre que pesquisas realizadas por pesquisadores da instituição ou em cooperação com outros órgãos, empresas e instituições, forem passíveis de serem registradas ou patenteadas.

§ 4º As informações técnicas e confidenciais provenientes de pesquisas desenvolvidas entre a universidade, pesquisadores, colaboradores e empresas, as quais tenham acesso para fins de avaliação e possível elaboração de contrato comercial para industrialização e comercialização da tecnologia, devem ser mantidas em completo sigilo e deverão ser objeto de termo de sigilo, elaborado pelo órgão responsável pela gestão da propriedade intelectual.

§ 5º Aquele que tenha desenvolvido a criação deverá encaminhar solicitação formal ao órgão de gestão de propriedade intelectual da UFS, encarregado de elaborar o parecer sobre o requerimento e encaminhá-lo ao gestor máximo da instituição.

CAPÍTULO II

Do Prazo para Análise dos Pedidos

Art. 2º Os pedidos de patentes e/ou registros serão encaminhados pelo(s) autor(es) ao NPI - Núcleo de Propriedade Intelectual que terá o prazo de até 90 (noventa) dias para efetivar o depósito no Brasil. Para depósitos em outros países, este prazo é de até 150 (cento e cinquenta) dias.

§ 1º Os prazos de que trata o *caput* deste artigo serão contados a partir da data em que a solicitação com os anexos forem protocolados, ressalvando-se as eventuais interrupções de prazo por constituição de exigências.

§ 2º O direito de patente ou registro e de sua exploração será cedido, sem qualquer ônus, ao(s) seu(s) autor(es), nos casos em que a Universidade optar por não custear as despesas inerentes ao depósito ou não se manifestar nos prazos estabelecidos no *caput* deste artigo.

CAPÍTULO III

Do Sigilo das Informações

Art. 3º As pessoas ou entidades co-participantes obrigam-se a celebrar um termo de confidencialidade sobre a criação intelectual objeto da co-participação.

Parágrafo Único: A obrigação de confidencialidade estende-se a todo o pessoal envolvido no processo de formalização, encaminhamento e acompanhamento do pedido de patente ou registro até a data da sua concessão.

Art. 4º Nenhum professor, pesquisador, servidor técnico-administrativo, técnico, aluno, estagiário, visitante ou colaborador, que tenha vínculo permanente ou eventual com a Universidade e/ou que desenvolva trabalho de pesquisa em suas dependências, revelará qualquer informação confidencial que possa ter obtido sobre linhas e assuntos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da instituição.

CAPÍTULO IV

Do Estímulo à Inovação

Art. 5º A Universidade poderá, mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio e desde que não interfira na sua atividade fim:

- I. compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de suas atividades, e,
- II. permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por empresas nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade fim, nem com ela conflite.

§ 1º A permissão e o compartilhamento de que tratam os incisos I e II do *caput* obedecerão às prioridades, critérios e requisitos aprovados e divulgados pelo Conselho

Universitário, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessadas.

§ 2º O conselho de cada departamento envolvido na criação intelectual deverá se manifestar pelo compartilhamento de que tratam os incisos I e II desse artigo, sem que haja prejuízo de qualquer atividade acadêmica.

CAPÍTULO V **Do Licenciamento**

Art. 6º A UFS poderá ceder seus direitos sobre criação, mediante manifestação expressa e motivada, a título não oneroso, para que o respectivo criador os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente.

§ 1º A manifestação prevista no *caput* deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da instituição, ouvido o órgão responsável pela gestão da propriedade intelectual.

§ 2º Aquele que tenha desenvolvido a criação e se interesse na cessão dos direitos desta deverá encaminhar solicitação formal ao órgão de gestão da propriedade intelectual, que deverá mandar instaurar procedimento para buscar interessados no processo de licenciamento.

§ 3º A UFS deverá se manifestar expressamente sobre a cessão dos direitos de que trata o *caput* no prazo de até dois meses, a contar da data do recebimento do parecer do NPI, devendo este ser proferido no prazo de até quatro meses, contado da data do recebimento da solicitação de cessão feita pelo criador.

Art. 7º A Universidade poderá ceder, vender ou licenciar, resguardando o interesse público, a exploração de sua propriedade industrial, observados na hipótese do parágrafo primeiro do Art. 1º, os limites de sua co-participação.

§ 1º O licenciamento a terceiros, quando feito pela Universidade, poderá ser feito em caráter exclusivo ou não, ouvido o órgão responsável pela gestão da propriedade intelectual.

§ 2º No caso de licenciamento exclusivo, deverá ser publicado edital, atendendo ao disposto no art. 7º do Decreto 5.563/2005.

§ 3º O licenciado será responsável pelo pagamento das despesas necessárias à manutenção do privilégio e os comprovará perante a Universidade, sempre que exigido.

Art. 8º Todo licenciamento implica na obrigatoriedade de comunicação do licenciado à Universidade a respeito de qualquer alegação de infringência de direitos registrados no Brasil ou no Exterior.

Art. 9º Nos contratos de licenciamento a UFS deve sempre incluir uma cláusula possibilitando a existência de auditoria junto às instituições, a fim de verificar o adequado cumprimento do contrato.

Art. 10. O licenciado que der causa por ação ou omissão, negligência ou imprudência, ao perecimento do direito que lhe foi atribuído ou a prejuízo de qualquer espécie, indenizará a Universidade na extensão dos prejuízos causados, além de perder o direito obtido da universidade.

CAPÍTULO VI

Da Remuneração do Pesquisador Servidor Público

Art. 11. É facultado à universidade prestar a instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com os objetivos da Lei nº 10.973, de 2004, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

§ 1º A prestação de serviços prevista no *caput* dependerá de aprovação pelo órgão ou autoridade máxima da universidade.

§ 2º O servidor, o empregado público envolvido na prestação de serviços prevista no *caput* poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da universidade ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.

§ 3º O valor do adicional variável de que trata o § 2º fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

§ 4º O adicional variável de que trata este artigo configura para os fins do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual.

§ 5º O servidor, ou o empregado público da universidade envolvido na execução das atividades previstas no *caput* poderá receber bolsa de estímulo à inovação diretamente de instituição de apoio ou agência de fomento.

§ 6º A bolsa de estímulo à inovação de que trata o § 5º, concedida diretamente por instituição de apoio ou por agência de fomento, constitui-se em doação civil a servidores da universidade para realização de projetos de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, cujos resultados não revertam economicamente para o doador nem importem em contraprestação de serviços.

§ 7º Somente poderão ser caracterizadas como bolsas aquelas que estiverem expressamente previstas, identificados valores, periodicidade, duração e beneficiários, no teor dos projetos a que se refere este artigo.

§ 8º As bolsas concedidas nos termos deste artigo são isentas do imposto de renda, e não integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária conforme a legislação vigente.

CAPÍTULO VII

Das Despesas e da Apropriação das Vantagens Econômicas

Art. 12. A Universidade poderá custear, com base na disponibilidade financeira e adicionalmente nos resultados do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (E.V.T.E.), as despesas decorrentes do depósito e processamento dos pedidos de patentes ou de registros no Brasil e no exterior.

Art. 13. Os ganhos econômicos líquidos auferidos pela exploração da propriedade industrial serão apropriados de acordo com os percentuais de participação da titularidade, explicitados no contrato ou convênio.

Art. 14. As despesas relativas ao depósito e aos encargos periódicos de manutenção da proteção da propriedade industrial, bem como quaisquer encargos administrativos e judiciais, serão deduzidos do valor total dos ganhos econômicos a serem compartilhados nos termos do Art.16º desta Resolução.

Art. 15. Para as finalidades desta Resolução, entende-se por ganhos econômicos: royalties, remunerações e quaisquer benefícios financeiros resultantes de exploração direta ou de licença para exploração da patente ou registro por terceiros.

Art. 16. A UFS fará a seguinte destinação dos resultados financeiros líquidos resultantes da exploração dos direitos:

- I. 1/3 (um terço) aos autores, a título de incentivo;
- II. 1/3 (um terço) para a administração superior da UFS;
- III. 1/3 (um terço) para os centros e departamentos nos quais pertençam os autores e para as demais unidades da UFS que tenham participado do desenvolvimento do produto ou processo.

§ 1º O incentivo ao qual se refere o inciso I deste artigo não será incorporado aos salários ou vencimentos dos servidores da UFS.

§ 2º Os recursos mencionados no inciso II deste artigo constituirão um fundo específico para cobrir as despesas necessárias à tramitação e manutenção dos processos de proteção de direitos.

§ 3º Os recursos determinados no inciso IV deste artigo deverão ser aplicados em melhorias de infra-estrutura de pesquisa e desenvolvimento, com base em critérios preestabelecidos pelos departamentos e unidades da UFS participantes do desenvolvimento do produto ou processo.

Art. 17. Os acordos, convênios e contratos firmados entre a universidade, as instituições de apoio, agências de fomento e as entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para as atividades de pesquisa, cujo objeto seja compatível com os objetivos da Lei nº 10.973, de 2004, poderão prever a destinação de até cinco por cento (5%) do valor total dos recursos financeiros destinados à execução do projeto, para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução destes acordos, convênios e contratos.

Parágrafo Único: Poderão ser lançados à conta de despesa administrativa gastos indivisíveis, usuais e necessários à consecução do objetivo do acordo, convênio ou contrato, obedecendo sempre o limite definido no *caput*.

Art. 18. A universidade, na elaboração e execução do seu orçamento, adotará as medidas cabíveis para a administração e gestão da sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos artigos 2º, 4º, e 7º desta Resolução, o pagamento das despesas para a proteção da propriedade intelectual e os pagamentos devidos aos criadores e eventuais colaboradores.

Parágrafo Único: Os recursos financeiros de que trata o *caput*, percebidos pela universidade, constituem receita própria e deverão ser aplicados, exclusivamente, em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento, inovação e extensão tecnológica.

CAPÍTULO VIII

Das Disposições Gerais

Art. 19. Cabe ao Centro de Inovação e Transferência de Tecnologia - CINTEC, a responsabilidade pela elaboração dos planos anuais de atividades, bem como pela elaboração dos respectivos relatórios anuais de prestação de contas, a serem encaminhados anualmente à Reitoria para apreciação e aprovação.

Art. 20. Os casos omissos serão dirimidos pelo Reitor, ouvindo a Procuradoria Jurídica.

Art. 21. Esta Resolução entra em vigor nesta data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2007
