

Conselho Universitário

Resolução nº 02-07 CONSUNI

O Conselho Universitário da Universidade de Caxias do Sul – UCS, no uso das suas atribuições estatutárias e regimentais, e

- considerando a Portaria n.º 170, de 15 de maio de 1998, que cria o Escritório de Transferência de Tecnologia;
- considerando a necessidade de promover políticas de desenvolvimento e fortalecimento da ciência e da tecnologia na UCS, por meio do incremento da pesquisa básica e da pesquisa aplicada;
- considerando a necessidade de valorizar a atividade criativa de invenção e de propriedade intelectual, desenvolvida no âmbito da UCS;
- considerando a necessidade de estabelecer normas para a proteção ao uso dos resultados das pesquisas desenvolvidas no âmbito da UCS, ou com a sua participação;
- considerando a necessidade de fixar critérios para a participação dos docentes, funcionários, alunos e outras pessoas definidas nesta Resolução, nos ganhos econômicos obtidos com a exploração comercial da criação intelectual protegida;
- considerando, ainda, o que dispõem a Constituição Federal, a Consolidação das Leis do Trabalho, a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279, de 14-5-96), a Lei do Direito Autoral (Lei 9.610, de 19-2-98), a Lei de Programas de Computadores (Lei 9.609, de 19/02/98), a Lei de Cultivares (Lei 9.456, de 25-4-97), definições preconizadas na obra Propriedade Intelectual e Universidade – Aspectos Legais, de Luiz Otávio Pimentel e outros atos normativos correlatos,

RESOLVE:

Art. 1.º Estabelecer regras para a transferência de tecnologia e registro da propriedade intelectual no âmbito da UCS, mantida pela Fundação Universidade de Caxias do Sul, as quais passarão a reger todos os aspectos relacionados à propriedade, transferência e gestão dos direitos de propriedade intelectual inerentes ou vinculados à criação, invenção ou produção científica, tecnológica e artística.

Conselho Universitário

SEÇÃO PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES

Art. 2.º Para os efeitos desta Resolução, entende-se por:

I. propriedade intelectual: toda criação e expressão da atividade inventiva humana, fixada em qualquer suporte, tangível ou intangível, em seus aspectos científicos, tecnológicos e artísticos;

II. criação intelectual: toda obra que possa ser objeto do direito de propriedade intelectual, em seu sentido mais amplo, como: invenção, aperfeiçoamento, modelo de utilidade, processo e desenho industrial, marcas, direitos autorais e direitos conexos, programas de computador e cultivares;

III. premiação: a participação do inventor, a título de incentivo, nos ganhos econômicos decorrentes da exploração econômica da criação intelectual;

IV. ganhos econômicos: qualquer resultado pecuniário da exploração econômica direta ou indireta, através de licença ou cessão de direitos de propriedade intelectual.

Art. 3.º A criação, invenção ou produção científica, tecnológica e artística serão consideradas propriedade da UCS, quando forem realizadas por:

- a) docentes e/ou funcionários que tenham vínculo permanente ou eventual com a UCS, no exercício de seu contrato de trabalho, sempre que a criação ou produção por eles realizada tenha sido resultado de projeto de pesquisa e desenvolvimento científico, tecnológico ou artístico aprovado pelos órgãos competentes da Instituição, ou sempre que as atividades de criação ou produção intelectual tenham sido desenvolvidas mediante o emprego de recursos, dados, meios, informações e/ou equipamentos da UCS e/ou tenham sido realizadas durante o horário de trabalho;
- b) alunos da Instituição que realizem atividades de pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico em decorrência de atividades acadêmicas, acordos, convênios e contratos institucionais específicos;
- c) outras pessoas, cuja situação não esteja contemplada nas alíneas “a” e “b” deste artigo e que realizem suas atividades de pesquisa e desenvolvimento científico/tecnológico/artístico na UCS.

SEÇÃO SEGUNDA – DA TITULARIDADE

Art. 4.º Serão de propriedade da UCS os inventos, os modelos de utilidade, as marcas, os desenhos industriais, os cultivares, bem como os direitos decorrentes de outros sistemas de

Conselho Universitário

proteção de propriedade intelectual, sempre que as obras/trabalhos envolvam recursos humanos, materiais e/ou informações da UCS, independentemente da natureza do vínculo com a Instituição.

Parágrafo único. O direito de propriedade mencionado no *caput* poderá ser exercido em conjunto com outras instituições participantes do projeto gerador do invento, desde que, no documento contratual celebrado pelos participantes, tenha havido previsão expressa de co-participação na propriedade ou outro acordo entre as partes.

Art. 5.º Os direitos autorais e os que lhe são conexos pertencerão aos seus autores.

§ 1.º Mediante estipulação contratual escrita, o autor do direito de que trata o *caput* deste artigo, compreendidos os elencados no artigo 3.º, alíneas “a”, “b” e “c”, cederão os direitos patrimoniais à UCS por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito.

§ 2.º Pertencerão exclusivamente à UCS os direitos relativos aos programas de computador desenvolvidos ou elaborados nos termos previstos nesta Resolução.

§ 3.º Os direitos patrimoniais das criações intelectuais mencionadas no *caput* poderão ser exercidos em conjunto com outras instituições participantes do projeto gerador da obra intelectual, desde que, no documento contratual celebrado pelos participantes, tenha havido previsão expressa de co-participação nestes direitos ou outro acordo entre as partes.

SEÇÃO TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE E DO SIGILO

Art. 6.º Os integrantes das categorias referidas no artigo 3.º, os quais serão chamados de inventores daqui em diante, deverão comunicar à UCS suas invenções e criações intelectuais passíveis de proteção jurídica, obrigando-se, na defesa do interesse da Instituição, a manter o sigilo sobre as mesmas, conforme o artigo 7.º e seus parágrafos, até a data de obtenção do registro de propriedade intelectual, e a apoiar a UCS nas atividades desenvolvidas com vistas à obtenção desse privilégio.

Parágrafo único. A obrigação de sigilo prevista neste artigo se estende a todo o pessoal envolvido no processo de criação/invenção e se aplica às formas de divulgação, seja ela feita em linguagem verbal ou não-verbal, por meio eletrônico, por imagens ou por outros meios.

Art. 7.º As informações obtidas por meio de projetos, pesquisas, estudos, convênios, colaborações ou parcerias realizadas na UCS passíveis de proteção patentária deverão ser mantidas em sigilo absoluto, até que as medidas legais de proteção da propriedade intelectual sejam tomadas e/ou até que as partes envolvidas nas referidas relações, doravante denominadas partícipes, entendam que seja conveniente.

Conselho Universitário

§ 1.º Todos os docentes, funcionários, alunos, colaboradores e demais participantes de projetos, pesquisas, estudos, convênios, colaborações ou parcerias deverão firmar o termo de sigilo no ato da celebração das referidas relações.

§ 2.º Não serão tratadas como informações sigilosas: aquelas que comprovadamente forem de conhecimento dos partícipes antes da celebração das relações citadas no *caput*; aquelas que tenham se tornado de domínio público de outra forma que não por ato ou omissão dos partícipes; ou, aquelas cuja divulgação for exigida por órgão governamental ou por determinação judicial.

§ 3.º Os conhecimentos adquiridos no decurso das relações citadas no *caput*, bem como os resultados oriundos de experiências e/ou pesquisas, poderão ser utilizados para fim de publicação, bem como em atividades de ensino e pesquisa, desde que autorizadas pelas pessoas com poderes para tal, devidamente identificadas no termo de sigilo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4.º As publicações técnico-científicas porventura resultantes das relações mencionadas no *caput*, e devidamente autorizadas, deverão necessariamente mencionar as colaborações dos partícipes.

SEÇÃO QUARTA – DO PEDIDO DE PRIVILÉGIO E DE PROTEÇÃO JURÍDICA DAS CRIAÇÕES

Art. 8.º A UCS, através de órgão competente, incumbir-se-á da formalização, encaminhamento e acompanhamento dos pedidos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e junto a outros órgãos encarregados pelo registro da propriedade intelectual no País e no Exterior, sendo que, para tal, poderá contratar escritórios especializados em propriedade intelectual, salvo em caso de co-titularidade com outras instituições, podendo então ser definido de maneira diversa.

Parágrafo único. As despesas de depósito ou registro de proteção da propriedade intelectual, os encargos periódicos de manutenção da propriedade industrial, bem como quaisquer encargos administrativos e judiciais antecipados, serão deduzidos com prioridade do valor total dos ganhos econômicos a serem compartilhados nos termos do artigo 12 desta Resolução.

Art. 9.º Caberá à UCS, quando for de seu interesse, apoiar a transferência de tecnologias desenvolvidas em suas unidades, estimular o patenteamento das invenções e registro das demais criações intelectuais, promover a exploração econômica dos inventos de sua propriedade, realizar o *marketing* das invenções e negociar licenças.

Art. 10. A análise do interesse da UCS no registro da patente deverá considerar a viabilidade de exploração comercial do produto ou do processo desenvolvido pelo pesquisador, bem como a necessidade de proteção da invenção.

Conselho Universitário

§ 1.º Será criado o Comitê de Avaliação de Mérito Patentário, de caráter consultivo, formado, mediante designação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, por membros da UCS com reconhecida capacidade técnica. Este Comitê deverá atuar como autoridade responsável pelo julgamento de quais pedidos de proteção da propriedade intelectual são de interesse da UCS e pela decisão sobre a extensão da proteção da criação intelectual para outros países.

§ 2.º Não havendo interesse da UCS na proteção jurídica da criação intelectual, esta notificará formalmente o(s) inventor(es) de tal decisão, renunciando ao seu direito e cedendo-o ao(s) mesmo(s).

SEÇÃO QUINTA – DA EXPLORAÇÃO DOS RESULTADOS DA CRIAÇÃO INTELECTUAL PROTEGIDA

Art. 11. A UCS poderá transferir, vender, licenciar ou realizar qualquer forma de acordo com terceiros, visando à exploração de propriedade intelectual que detém ou venha a deter, observados os limites legais e de sua co-participação.

Art. 12. Ao inventor ou inventores que desenvolverem invenção ou criação intelectual, será assegurada, a título de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, premiação de parcela do valor dos rendimentos líquidos efetivamente auferidos da transferência de tecnologia e da exploração econômica de inventos e conexos, pela UCS, sob a forma de *royalties*, participação regulada por convênios ou contratos, receitas de exploração direta, ou outras formas.

§ 1.º A premiação a que se refere o *caput* será de 1/3 (um terço) do valor das vantagens auferidas pela UCS com a exploração da patente ou do registro, após a dedução das despesas com o processo de registro junto aos órgãos reguladores no Brasil e no Exterior e demais despesas previstas no art. 8.º desta Resolução.

§ 2.º A divisão do valor das vantagens auferidas pela UCS entre os inventores deverá ser processada conforme pactuado entre os mesmos. A UCS, através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, deverá mediar quaisquer questionamentos sobre esta divisão.

§ 3.º Esta premiação não se incorpora, a qualquer título, aos salários dos inventores vinculados à UCS.

§ 4.º Deduzidas as despesas previstas no art. 8.º e a premiação prevista no § 1.º desse artigo, dos 2/3 (dois terços) restantes, serão alocados 50% (cinquenta por cento) do valor para a(s) menor(es) unidade(s) envolvida(s) no desenvolvimento do invento, seja(m) laboratório(s), departamento(s), instituto(s), centro(s) ou outro órgão auxiliar, enquanto que os restantes 50%

Conselho Universitário

(cinquenta por cento) serão alocados à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa para fomento à pesquisa.

SEÇÃO SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. Nos casos em que a UCS firmar contratos de transferência de tecnologia, caberá ao inventor ou inventores a prioridade na prestação de assistência técnica e científica, desde que vinculado(s) à UCS.

Art. 14. Os contratos, convênios, acordos e ajustes em que a UCS participar, com o objetivo de realizar pesquisa e trabalhos afins, conterão obrigatoriamente cláusulas reguladoras de propriedade intelectual, obedecidos os termos desta Resolução.

Art. 15. Os processos de avaliação e promoção de docentes e funcionários da UCS deverão pontuar depósitos e concessões de patentes e modelos de utilidade, bem como registros de desenhos industriais e afins, realizados durante seu contrato de trabalho.

Art. 16. Todas as pessoas previstas no artigo 3.º, alíneas “a”, “b” e “c” estarão sujeitas aos termos desta Resolução.

Art. 17. O disposto na presente Resolução aplica-se, inclusive, a todas as criações intelectuais já existentes, negociadas ou não, ressalvando o estabelecido nos contratos já firmados.

Art. 18. Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor na presente data.

Sala das Sessões do Conselho Universitário da Universidade de Caxias do Sul, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e sete.

Prof. Isidoro Zorzi
Presidente