

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO**

RESOLUÇÃO Nº 2/2003

EMENTA: Dispõe sobre a transferência de tecnologia e os direitos de propriedade industrial resultantes da produção intelectual da Universidade Federal de Pernambuco e dá outras providências.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando:

- que a Universidade deve, contínua e permanentemente, estimular e valorizar a atividade criativa demonstrada pela produção científica, tecnológica e artística do seu corpo discente, docente, técnico-administrativo, estagiários, pesquisadores, prestadores de serviços, órgãos ou empresas contratadas ou contratantes;

- a ausência de uma política institucional de proteção dos resultados das pesquisas desenvolvidas na Universidade;

- que a Universidade tem que prezar pelo aproveitamento econômico da criação intelectual de seus servidores e prestadores de serviços, criação intelectual de seus servidores e prestadores de serviços, compreendendo que a propriedade industrial se constitui numa potencial fonte de recursos adicionais;

- 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;

- o disposto na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 e no Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998, que regulam os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no país, e na Portaria nº 88 de 23 de abril de 1998 do Ministério da Ciência e Tecnologia e a Resolução Normativa 14/98 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

RESOLVE:

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.

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art 1º Para os efeitos desta Resolução, entende-se por direito de propriedade industrial as patentes de invenção e de modelos de utilidade e os registros de desenhos industriais e marcas.

Parágrafo único. As normas para registro de outras propriedades intelectuais, não previstas na Lei de Propriedade Industrial, tais como direitos autorais e cultivares regidos pelas leis 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 e 9.456 de abril de 1997, respectivamente, e programas de computador regidos pela Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 e o Decreto nº 2.556, de 20 de abril de 1998, serão estabelecidas em resoluções específicas.

Art 2º. Além do servidor ou empregado da Universidade, aplica-se o disposto nessa Resolução aos prestadores de serviço, pesquisadores, estagiários, alunos e órgãos ou empresas contratadas ou contratantes, cujas criações intelectuais protegidas pela Lei de Propriedade Industrial resultem de projetos ou atividades realizadas na Universidade, mediante o uso de seus recursos, dados, meios, informações e equipamentos.

Art. 3º. 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.

Parágrafo único. Os encargos, obrigações legais e retribuições anuais decorrentes dos ganhos econômicos referidos no caput deste artigo, serão de responsabilidade dos respectivos titulares, obedecendo-se as suas participações nas vantagens.

CAPÍTULO II DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º. Compete à Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ):

- I. estimular o patenteamento e o registro da criação intelectual na Universidade;
- II. orientar e prestar assistência aos autores sobre como elaborar as solicitações de patentes e registros;
- III. receber dos autores as solicitações de patentes e registros;
- IV. analisar a viabilidade técnica e econômica da criação intelectual;
- V. incumbir-se, observando o disposto no Art. 16 desta Resolução, da tramitação do processo de solicitação até a efetivação do depósito junto ao órgão responsável pela concessão do direito de proteção intelectual no Brasil e no exterior, podendo, para tanto, contratar escritórios especializados em propriedade industrial com experiência comprovada de pelo menos 3 (três) anos de atuação na área;
- VI. apoiar a transferência de tecnologia desenvolvida na Universidade;
- VII. promover, em conjunto com os autores, a exploração econômica dessas patentes ou registros;
- VIII. administrar a execução dos contratos de exploração de patentes e/ou registros e gerenciar a alocação dos recursos delas decorrentes;
- IX. instruir os servidores para que os resultados de pesquisas, estudos e projetos realizados na Universidade, que possam interessar diretamente ao setor industrial, só sejam divulgados e publicados após terem sido tomadas todas as medidas necessárias a garantir a participação da Universidade na propriedade industrial.

Art. 5º. Compete à Procuradoria Jurídica:

- I. exigir a inserção de cláusulas específicas de proteção intelectual nos convênios e contratos firmados e garantir a co-titularidade da Universidade nos pedidos de patentes e/ou registros;
- II. emitir parecer sobre toda solicitação de pedido de patente e/ou registro encaminhado pela PROPESQ.

CAPÍTULO III DA TITULARIDADE

Art. 6º. O direito de propriedade industrial pertence exclusivamente à Universidade, quando:

- I. os recursos destinados ao financiamento da pesquisa ou atividade inventiva originarem-se unicamente dos mecanismos de fomento disponibilizados pela própria Universidade;
- II. resulte esta atividade inventiva da natureza dos serviços para os quais foi o servidor ou empregado contratado.

Art. 7º. O direito de propriedade industrial pertence à Universidade em conjunto com outras pessoas ou entidades, quando o projeto gerador da criação intelectual tenha sido desenvolvido em co-participação.

Parágrafo único. 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.

Art. 8º. Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidas na vigência do contrato as criações intelectuais protegidas pela Lei de Propriedade Industrial, cuja patente seja requerida pelo servidor até um ano após a extinção do vínculo empregatício ou quando, neste mesmo prazo, haja divulgação da mesma na forma admitida pelo Art. 12 da Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996.

Art. 9º. A Universidade poderá ceder, vender ou licenciar, resguardando o interesse público, a exploração de sua propriedade industrial, observados na hipótese do parágrafo único do Art. 7º, os limites de sua co-participação.

Parágrafo único. Nos casos em que a Universidade firmar contratos ou convênios de transferência de tecnologia, caberá ao(s) inventor(es) a prioridade na prestação de assistência técnica e científica.

CAPÍTULO IV DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Art. 10. 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.

CAPÍTULO V DAS DESPESAS E DA APROPRIAÇÃO DAS VANTAGENS ECONÔMICAS

Art. 11. A Universidade poderá custear, com base na disponibilidade financeira e 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. 12. 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. 13. 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. 12 desta Resolução.

Art. 14. Dos ganhos econômicos líquidos auferidos pela Universidade, caberá ao servidor que desenvolver uma criação da qual decorra uma patente ou um registro, a título de incentivo e independente de seu vínculo ou regime de trabalho, premiação equivalente a 1/3 (um terço) destes ganhos, durante toda a vigência da propriedade industrial, não se incorporando, sob qualquer hipótese, ao salário ou vencimentos do servidor.

Art. 15. Dos restantes 2/3 (dois terços) que cabem à Universidade, 50% (cinquenta por cento) será alocado, em partes iguais, ao Departamento e ao respectivo Centro Acadêmico ou integralmente ao Órgão Suplementar, onde a criação intelectual protegida pela Lei de Propriedade Industrial foi desenvolvida, e os restantes 50% (cinquenta por cento) serão destinados à PROPEQ para o custeio das despesas iniciais dos depósitos das solicitações de patente ou registro, contratação de E.V.T.E., financiamento para a construção de protótipos e cobertura de outros custos relativos à consolidação e ampliação do programa de proteção intelectual da Universidade, bem como em investimentos na pesquisa e desenvolvimento tecnológico nela desenvolvidas.

§ 1º. Sendo mais de 1 (um) servidor, Departamento, Centro Acadêmico ou Órgão Suplementar, a parte que lhes couber será dividida de acordo como as partes estabelecerem por escrito.

§ 2º. As parcelas do servidor, Departamento, Centro Acadêmico ou Órgão Suplementar serão distribuídas com a mesma periodicidade da percepção dos respectivos ganhos econômicos por parte da Universidade.

CAPÍTULO VI DO PRAZO PARA EXAME DOS PEDIDOS

Art. 16. Os pedidos de patentes e/ou registros serão encaminhados pelo(s) autor(es) à PROPEQ que terá o prazo de 60 (sessenta) dias úteis para efetivar o depósito no Brasil. Para depósitos em outros países, este prazo é de 120 (cento e vinte) dias úteis.

§ 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 VII DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17. A concessão de financiamentos, auxílios financeiros e bolsas a pessoas físicas ou jurídicas para desenvolvimento de trabalhos que possam resultar em uma patente ou registro concedidos pela Universidade, estarão condicionados a assinatura de um termo de concordância com o que estabelece esta Resolução, sob pena de seu cancelamento, podendo ainda ser responsabilizado civil e penalmente.

Art. 18. Os casos omissos serão dirimidos pelo Reitor, ouvindo a PROPEQ e a Procuradoria Jurídica.

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da Universidade, revogadas as disposições em contrário.

APROVADA NA 9ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2003.

Presidente: Prof. GERALDO JOSÉ MARQUES PEREIRA
Vice-Reitor no Exercício da Reitoria

