

Instituir a política de Propriedade Intelectual que dispõe sobre as normas de proteção dos resultados das pesquisas realizadas no âmbito da UFRJ

O Conselho de Ensino para Graduados, no uso das suas atribuições regimentais e considerando, que é fundamental a participação das instituições científicas e tecnológicas - ICT no processo de inovação tecnológica e social através da cooperação entre a Universidade, o setor produtor de bens e serviços e outros agentes da sociedade;

- que é estratégico para o desenvolvimento econômico e social do País que as Universidades promovam, de forma institucionalizada, a transformação do conhecimento científico, técnico e tecnológico em produtos, processos e serviços que gerem benefícios para a sociedade;
- que a Criação da Agência UFRJ de Inovação, pela Portaria 2754, de 16 de outubro de 2007, em conformidade com as determinações da Lei de Inovação Tecnológica (Lei 10.973 de 02/12/2004), regulamentada pelo Decreto nº 5563, de 11/10/2005 vem ao encontro destes objetivos;
- que é necessário fornecer instrumentos para que aquela Agência possa realizar as tarefas que lhe são destinadas, dentre as quais a de gerir a política de inovação das criações intelectuais geradas no âmbito da UFRJ;
- que é necessário estabelecer procedimentos a serem adotados no âmbito da UFRJ para a proteção do conhecimento gerado em suas pesquisas, assegurar para a UFRJ a propriedade das criações intelectuais de seus pesquisadores;
- o que dispõem a Lei da Propriedade Industrial 9.279, de 14/05/96, a Lei do Direito Autoral 9.610 de 19/02/98, a Lei de Programas de Computadores 9.609 de 19/02/98 e a Lei de Cultivares 9.456 de 25/04/97 e outros atos normativos correlatos resolve:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Instituir a Política de Propriedade Intelectual que dispõe sobre as normas de proteção dos resultados das pesquisas realizadas no âmbito da UFRJ, bem como sobre a gestão e transferência dos direitos sobre a Criação intelectual de titularidade da Universidade.

§ Único - Esta resolução não se aplica à propriedade intelectual de obras artísticas literárias ou pedagógicas, nem à de artigos científicos, livros, teses e dissertações, desde que não contenham informações que caracterizem Criação ou inovação nos termos definidos no artigo 2º.

Art. 2º Para os efeitos desta resolução, considera-se:

I - Criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais Criadores;

II - Criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de Criação;

III - Propriedade Intelectual: expressão genérica, que abrange a propriedade industrial, o direito autoral e os direitos sui generis como os relativos à topografia de circuito integrado e às cultivares, usada para definir a garantia dada a Criadores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto, seja nos domínios industrial, científico, literário e/ou artístico, o direito de controlar o uso, por um determinado período de tempo, de sua própria Criação;

IV - Propriedade Industrial: compreende as patentes, as marcas, o desenho industrial e as indicações geográficas;

V - Direito Autoral: compreende as obras literárias, científicas e artísticas e os programas de computador;

VI - Patente: título de propriedade temporária concedido pelo Estado aos autores de uma invenção ou modelo de utilidade;

VII - Desenho Industrial: forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial;

VIII - Cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos;

IX - Nova Cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies;

X - Topografia de Circuitos Integrados: uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem o circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura.

XIII - Titular: detentor, pessoa física ou jurídica, do direito de, dentro dos limites da lei, usar, gozar e dispor da Criação e de reavê-la do poder de quem injustamente a possui ou detenha ou, ainda, de impedir terceiro, sem seu consentimento, de usar, gozar e dispor da Criação.

CAPÍTULO II TITULARIDADE

Art. 3º A Universidade Federal do Rio de Janeiro é a titular dos direitos de Propriedade Intelectual das criações geradas em suas instalações e/ou com utilização dos seus recursos por seus Criadores, segundo o disposto no Art. 4º.

§ 1º O direito de propriedade mencionado no caput poderá ser partilhado com outros participantes do projeto gerador da Criação, desde que conste em cláusula específica no

documento contratual celebrado pelos participantes.

§ 2º Os contratos, convênios, acordos de cooperação, sob qualquer forma, formados entre a UFRJ e terceiros, com objetivo de pesquisa e desenvolvimento que possam resultar em criação intelectual protegida, deverão conter, obrigatoriamente, cláusulas reguladoras de propriedade intelectual e de confidencialidade, cujo teor deve ser apreciado pela Agência UFRJ de Inovação, conforme Portaria nº 2754, de 16 outubro de 2007.

§ 3º As fundações de apoio da UFRJ credenciadas em consonância com o disposto na Resolução 02/2006 do CONSUNI, as únicas regularmente habilitadas como intervenientes nos contratos, convênios e acordos de cooperação, deverão igualmente respeitar o disposto no § 2º acima, comunicando à Agência UFRJ de Inovação todo e qualquer instrumento contratual envolvendo a prestação de serviços tecnológicos, o desenvolvimento conjunto de pesquisa com empresas e instituições e a transferência de tecnologia ou know-how.

Art. 4º Considerar-se-á Criação de titularidade da UFRJ quando for realizada por:

I. servidores docentes, técnicos e administrativos, que tenham vínculo permanente com a Universidade, no exercício de suas funções, ou que a sua Criação tenha sido resultado de atividades desenvolvidas nas instalações, ou com o emprego de recursos, dados, materiais, meios, informações ou equipamentos da UFRJ;

II. alunos e estagiários e seus orientadores que realizem atividades curriculares de cursos de graduação ou de pós-graduação na UFRJ, inclusive dissertações e teses desenvolvidas mediante o uso de instalações ou com o emprego de recursos, dados, materiais, meios, informações ou equipamentos da UFRJ.

III. professores e pesquisadores visitantes, brasileiros ou estrangeiros, que contribuam para o desenvolvimento de criações ou inovações desenvolvidas nas instalações, ou com o emprego de recursos, dados, meios, materiais, informações e equipamentos da UFRJ;

§ 1º As pessoas físicas mencionadas nos itens I a III acima figurarão como Criadores, conforme definido no Inciso III do artigo 2º do Decreto 5.563/2005, desde que tenham comprovadamente contribuído intelectualmente para a Criação.

§ 2º Poderão também ser considerados como Criadores as pessoas físicas que, mesmo não mencionadas nos itens I a III acima, tenham participado do desenvolvimento de pesquisa que tenha dado origem à Criação, objeto de instrumento jurídico firmado com a UFRJ.

§ 3º As pessoas físicas mencionadas nos incisos II e III deverão assinar, por ocasião de seu ingresso na UFRJ, declaração de que estão cientes de seus direitos e deveres no que concerne à propriedade dos resultados de pesquisa da qual participem.

Art. 5º Os Criadores deverão comunicar à Agência UFRJ de Inovação suas Criações passíveis de proteção.

§ 1º Com a finalidade de não inviabilizar a obtenção do direito de propriedade, os Criadores deverão emendar todos os esforços para evitar a revelação ou divulgação da Criação antes de sua proteção, seja através de linguagem verbal ou escrita, por meio eletrônico, por imagens ou por

outros meios.

§ 2º A proteção e o sigilo de que tratam o caput e o parágrafo 1º não inviabilizam a publicação posterior.

§ 3º A Agência UFRJ de Inovação opinará sobre a conveniência de proteção dos resultados de pesquisas desenvolvidas na UFRJ, conforme o disposto no § 3º do Art. 1º da Portaria Nº 2754, de 16 de outubro de 2007.

§ 4º Em caso de dúvida sobre a conveniência de proteção dos resultados a Agência UFRJ de Inovação consultará o Comitê de Gestão e Avaliação da Propriedade Intelectual da UFRJ, conforme o disposto no Art. 2º da Portaria Nº 2754, de 16 de outubro de 2007.

§ 5º O parecer circunstanciado sobre a conveniência de proteção dos resultados de pesquisas desenvolvidas na UFRJ deverá ser emitido pela Agência UFRJ de Inovação no prazo máximo de dois meses.

§ 6º Nos casos em que a Agência UFRJ de Inovação e o Comitê de Gestão e Avaliação da Propriedade Intelectual da UFRJ não considerarem conveniente a proteção dos resultados, sua titularidade poderá ser cedida ao(s) respectivo(s) Criador(es) para que ele(s) exerça(m) os direitos de PROPRIEDADE INTELECTUAL em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade.

Art. 6º Qualquer solicitação de registro de propriedade intelectual cujos resultados obtidos tiverem sido decorrentes, direta ou indiretamente, de pesquisas com seres humanos ou animais deverão apresentar a comprovação de aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRJ, dentro das normas estabelecidas pela resolução 196/96, do Ministério da Saúde ou pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFRJ, de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, do Ministério de Ciência e Tecnologia.

Art. 7º As informações obtidas e os conhecimentos gerados no âmbito de contratos, convênios, acordos de cooperação e colaborações firmadas pela UFRJ com terceiros e que sejam passíveis de proteção intelectual, deverão ser igualmente mantidas em sigilo absoluto, até que as medidas legais de proteção sejam providenciadas.

§ 1º As informações a que se refere o caput deste Artigo somente poderão ser repassadas a terceiros com a autorização expressa e por escrito das partes envolvidas.

§ 2º Não serão tratadas como informações sigilosas aquelas que comprovadamente forem de conhecimento dos partícipes antes da celebração das relações citadas no caput; aquelas que forem obtidas pelos partícipes de fonte própria ou independente; 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 requerimento judicial.

§ 3º Os conhecimentos adquiridos no decurso das relações citadas no caput deste artigo, 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 por todos os partícipes, conforme § 1º deste Artigo.

§ 4º As publicações técnico-científicas porventura resultantes das relações mencionadas no caput

deste artigo, e devidamente autorizadas, deverão necessariamente mencionar a colaboração dos partícipes.

CAPÍTULO III LICENCIAMENTO

Art. 8º A UFRJ poderá ceder ou licenciar a título exclusivo ou não exclusivo, seus direitos de Propriedade Intelectual para terceiros, em conformidade com a legislação vigente, em especial a Lei 10.973/04 e o Decreto 5.563/05, para que estes desenvolvam e explorem comercialmente tecnologias específicas, objeto de licenciamento ou transferência, sendo que todos deverão demonstrar capacidade técnica, financeira e de gestão tanto administrativa como comercial do empreendimento.

§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput deste artigo, deve ser precedida da publicação de edital, que obedecerá aos requisitos previstos no art. 7º do Decreto 5.563/05.

§ 2º O detentor do direito exclusivo de exploração de Criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a UFRJ proceder a novo licenciamento.

Art. 9º Ao(s) Criador(es) será assegurado, a título de incentivo, premiação na forma de participação nos ganhos econômicos auferidos pela UFRJ, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração da Criação da qual tenha sido inventor, obtentor ou autor, durante toda a vigência dos contratos, entendendo-se como ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 1º A premiação ao(s) Criador(es) a que se refere o caput deste artigo corresponderá a um terço dos ganhos econômicos auferidos pela UFRJ.

§ 2º A divisão do valor das vantagens auferidas pela UFRJ quando houver mais de um Criador deverá ser realizada de acordo com as frações declaradas no momento da comunicação da Criação à Agência UFRJ de Inovação e deve expressar de forma justa e proporcional a participação efetiva de cada Criador na Criação, cabendo à Universidade, através da Agência UFRJ de Inovação, a mediação a respeito de quaisquer questionamentos sobre esta divisão.

§ 3º Esta premiação não se incorpora, a qualquer título, aos salários ou aos vencimentos do(s) Criador(es) vinculado(s) à UFRJ.

Art. 10 A Unidade à qual pertence(m) o(s) Criador(es), bem como a Administração Central da UFRJ receberão, cada qual, um terço dos ganhos econômicos auferidos pela UFRJ decorrentes da outorga de direito de uso ou de exploração da Criação.

§ 1º Cada Unidade deverá definir, no âmbito de suas instâncias acadêmicas, sua política interna de distribuição da parcela da premiação que lhe couber.

§ 2º A parcela da UFRJ será usada prioritariamente para fomento das atividades de pesquisa e

inovação, incluindo repasses à Agência UFRJ de Inovação para manutenção das criações de titularidade da UFRJ.

§ 3º Os custos de auditoria e fiscalização das receitas geradas por comercialização de direitos de Propriedade Intelectual da UFRJ deverão ser ressarcidos à Universidade antes da partilha de que trata o caput do Artigo.

Art. 11 O Conselho Universitário poderá aprovar a cessão ou licenciamento, a título não oneroso, dos direitos de Propriedade Intelectual da UFRJ sobre uma Criação, com base na manifestação expressa e justificada encaminhada pela administração superior da Universidade, ouvida a Agência UFRJ de Inovação e seus Criadores.

§ 1º O licenciamento ou a eventual cessão não onerosa da titularidade a terceiros poderá ser permitida nos projetos que apresentarem ou apontarem para futuros resultados de relevante interesse social ou institucional e cujo desenvolvimento tenha sido conduzido exclusivamente pela UFRJ.

§ 2º No caso dos resultados de projetos desenvolvidos em parceria com terceiros, o seu licenciamento ou cessão, nas condições a que se refere o caput deste artigo, dependerá de acordo a ser estabelecido com os demais participantes.

Art. 12 No caso de falta expressa e justificada de interesse da UFRJ na manutenção da proteção à Criação, sua titularidade poderá ser cedida ao(s) respectivo(s) Criador(es) para que ele(s) exerça(m) os direitos de Propriedade Intelectual em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos do Art. 11 da Lei 10.973/2004.

§1º Neste caso, a UFRJ notificará o(s) Criador(es), que terá(ão) um prazo de três meses para manifestar sua opção, sendo o qual a UFRJ poderá interromper a manutenção da proteção à Criação.

§ 2º A cessão da titularidade aos Criadores objeto do caput deste Artigo deverá ser autorizada pelo Conselho de Curadores da UFRJ, ouvida a Agência de Inovação.

Art. 13 As eventuais restrições aos direitos da UFRJ e às condições de sigilo referentes aos pedidos de patente decorrentes de projetos que apresentarem ou apontarem para resultados de interesse da defesa nacional, tanto de ordem militar quanto civil, deverão observar o disposto no Decreto 2.553/98.

Art. 14 O disposto na presente Resolução aplica-se, no que couber, às Criações já protegidas e ainda não negociadas, ressalvando o estabelecido nos instrumentos jurídicos já firmados.

Art. 15 Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor na presente data.