



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

RESOLUÇÃO CONSU Nº 021, DE 29 DE SETEMBRO DE 2016.

**ESTABELECE A REGULAMENTAÇÃO DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL NO ÂMBITO
DA UEZO**

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, em sua 50ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de setembro de 2016,

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 Estado do Rio de Janeiro 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;
- a Criação e vinculação do NIT/UEZO, Deliberações COEPE 048/2014 e 019/2016;
- que é necessário fornecer instrumentos para que o NIT possa realizar as tarefas que lhe são destinadas, dentre as quais a de gerir a política da propriedade intelectual das criações geradas na UEZO;
- que é necessário estabelecer procedimentos a serem adotados no âmbito da UEZO para a proteção do conhecimento gerado em suas pesquisas, assegurar para a universidade 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, a Lei de Cultivares 9.456 de 25/04/97.

RESOLVE:

Art.1º - Fica instituída como parte integrante da Política de Inovação da UEZO, a Política de Propriedade Intelectual.

Parágrafo único – a Regulamentação constitui o anexo único desta Resolução.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na presente data e revoga as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2016.

João Bosco de Salles

Presidente

ID 4350439-6

ANEXO

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

Parágrafo Único: Esta política 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 desta resolução.

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 – Pesquisador Público: ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público que realize pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico;

IV – 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;

V – Propriedade Industrial: compreende as patentes, as marcas, o desenho industrial e as indicações geográficas;

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

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

VIII - Marca: sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, que pode ser de produto, serviço, certificação ou coletiva.

IX – Desenho Industrial: forma plástica ornamental de um objeto ou 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;

X – 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 agroflorestral, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos;

XI – Nova Cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecido 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;

XII – 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 - Software: Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

XIV – 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 UEZO 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 desta resolução.

§ 1º O direito de propriedade mencionado no caput deste artigo 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 UEZO 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 pelo NIT/UEZO.

§ 3º As fundações de apoio regularmente habilitadas como intervenientes nos contratos, convênios e acordos de cooperação, deverão igualmente respeitar o disposto no § 2º acima, comunicando à AGÊNCIA 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 UEZO 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 UEZO;

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

III. professores, colaboradores 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 UEZO;

§ 1º As pessoas físicas mencionadas nos itens I a III acima figurarão como Criadores, conforme a Lei 5361/08, 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 UEZO.

§ 3º As pessoas físicas mencionadas nos incisos II e III que estabelecerão vínculo com a UEZO a fim de participar de atividades acadêmicas deverão assinar, por ocasião de seu ingresso uma declaração de que estão cientes de seus direitos e deveres no que concerne à propriedade dos resultados de projeto de pesquisa.

Art. 5º - Os Criadores deverão comunicar ao NIT/UEZO suas Criações passíveis de proteção.

§ 1º Com a finalidade de não inviabilizar a obtenção do direito de propriedade, os Criadores deverão fazer 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 O NIT/UEZO opinará sobre a conveniência de proteção dos resultados de pesquisas desenvolvidas na UEZO.

§ 4º O parecer circunstanciado sobre a conveniência de proteção dos resultados de pesquisas desenvolvidas na UEZO deverá ser emitido pelo NIT/UEZO.

§ 5º Nos casos em que o NIT/UEZO não considerar 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 UEZO, dentro das normas estabelecidas pela resolução 416/14, do Ministério da Saúde ou pela Comissão de Ética

no Uso de Animais (CEUA) da UEZO, de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, do Ministério de Ciência e Tecnologia.

Parágrafo Único: No caso da não existência na UEZO de um dos órgãos citado no caput desse artigo, a solicitação deverá ser encaminhada a PROPESQ para que esta encaminhe o projeto para avaliação em CEP ou CEUA de órgãos que possam avaliar, em conformidade com a legislação vigente.

Art. 7º - As informações obtidas e os conhecimentos gerados no âmbito de contratos, convênios, acordos de cooperação e colaborações firmadas pela UEZO 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 fins 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 UEZO 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 5361/08, 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, exceto para os casos previstos em lei.

§ 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 UEZO 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 UEZO, 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 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 UEZO.

§ 2º A divisão do valor das vantagens auferidas pela UEZO quando houver mais de um Criador deverá ser realizada de acordo com as frações declaradas no momento da

comunicação da Criação ao NIT/UEZO e deve expressar de forma justa e proporcional a participação efetiva de cada Criador na Criação, cabendo à UEZO através do NIT/UEZO, 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 UEZO.

Art. 10 - A Administração Central da UEZO, bem como o NIT dessa ICT receberão, cada qual, um terço dos ganhos econômicos auferidos pela UEZO decorrentes da outorga de direito de uso ou de exploração da Criação.

§ 1º A parcela da administração central UEZO será usada prioritariamente para fomento das atividades de pesquisa, inovação e extensão.

§ 2º A parcela do NIT/UEZO será usada para arcar com gastos administrativos relativos aos registros e manutenção das Propriedades Intelectuais da UEZO.

§ 3º Os custos de auditoria e fiscalização das receitas geradas por comercialização de direitos de Propriedade Intelectual da UEZO 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 UEZO sobre uma Criação, com base na manifestação expressa e justificada encaminhada pela administração superior da Universidade, ouvida o NIT/UEZO 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 UEZO.

§ 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 UEZO 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 5361/08.

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

§ 2º A cessão da titularidade aos Criadores objeto do caput deste Artigo deverá ser autorizada pelo Conselho Universitário, ouvido o NIT/UEZO.

Art. 13 - As eventuais restrições aos direitos da UEZO 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 política aplica-se, no que couber, às Criações já protegidas e ainda não negociadas, ressalvando o estabelecido nos instrumentos jurídicos já firmados.