



RESOLUÇÃO nº 165, de 12 de dezembro de 2018.

*Veicula a Política Institucional de Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia da
Universidade Federal de São Paulo.*

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Paulo (Consu-Unifesp), no uso de suas atribuições legais e estatutárias e, tendo em vista deliberações em sessão ordinária do dia 12 de dezembro de 2018, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei de Inovação (Lei nº 10.973 de 02 de dezembro 2004, modificada pela Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016), regulamentada pelo Decreto nº 9.283 de 7 de fevereiro de 2018, bem como o disposto na legislação sobre propriedade intelectual;

CONSIDERANDO a legislação vigente dos direitos de propriedade intelectual, em especial as Leis de nº 9.279/1996 (propriedade industrial), 9.456/1997 (cultivares), 9.609/1998 (programa de computador), 9.610/1998 (direitos autorais) e 11.484/2007 (topografia de circuitos integrados);

CONSIDERANDO a necessidade de se promover, com maior transparência, a distribuição dos recursos auferidos por meio da exploração de resultado de criação intelectual de servidor de órgão ou de entidade do Ministério da Educação e do Desporto, estabelecida pelo Decreto n.º 2.553, de 16/4/98 e pela Portaria nº 322 de 16 de abril de 1998 do Ministro de Estado da Educação e do Desporto;

CONSIDERANDO a necessidade de a Universidade contribuir para a promoção de um ambiente favorável à geração de novos conhecimentos e sua transferência para a sociedade;

CONSIDERANDO a necessidade de se promover a geração da propriedade intelectual de modo que sua utilização proporcione e estenda benefícios à sociedade por meio da interação da Universidade com setores externos à mesma, inclusive empresas, assegurar o reconhecimento institucional e a recompensa à Universidade e aos seus pesquisadores pela exploração de inovações baseadas em sua propriedade intelectual;

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer mecanismos de proteção intelectual, bem como repartição de eventuais ganhos econômicos decorrentes das atividades geradas no âmbito da Unifesp para o incentivo à geração de inovação tecnológica na Universidade.



CONSIDERANDO o papel da Universidade no desenvolvimento científico, na pesquisa, na capacitação científica e tecnológica, e na inovação por meio do ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, conforme previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI/Unifesp 2016-2020 (Diretriz 4: Meta 9; Diretriz 5: Metas 1, 4 e 7; e Diretriz 6: Metas 1 e 5);

RESOLVE:

CAPÍTULO I

Disposições Gerais sobre Propriedade Intelectual da Unifesp

Art. 1º. Entende-se por Política de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia a Regulamentação que deve ser aplicada à propriedade, distribuição e comercialização da propriedade intelectual desenvolvida na Unifesp em conformidade com a legislação acima.

Art. 2º. A Unifesp detém a titularidade dos direitos de propriedade intelectual resultantes das criações e invenções originadas por seus membros em atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Parágrafo único: Para fins desta Resolução, entende-se:

I – Por invenção as invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as marcas, os programas de computador, os cultivares, as topografias de circuito integrado, as indicações geográficas e outras tecnologias passíveis de proteção jurídica, bem como de resultados tangíveis de pesquisa, obtidos por membros da comunidade acadêmica em atividades de ensino, pesquisa e extensão com recursos ou que tenham recebido de alguma forma apoio – material ou intelectual - da Universidade;

II – Por membros da Unifesp o corpo docente, discente, servidores técnico-administrativos e técnicos de assuntos educacionais, estagiários, bolsistas, voluntários e demais pessoas com vínculo com a Unifesp que tenham participação intelectual nas invenções.

Art. 3º. À exceção dos direitos autorais relativos a programas de computador, não são inclusas nesta Resolução os direitos autorais relativos a criações literárias, artísticas e pedagógicas, incluídos livros e artigos acadêmicos, teses e dissertações, bem como trabalhos acadêmicos similares, os quais seguem legislação específica

Parágrafo único: Os softwares livres eximem a Unifesp de toda e qualquer responsabilidade em relação a essa condição, seus desdobramentos, usos e consequências.



Art. 4º. As solicitações de abertura de processo de proteção da Propriedade Intelectual da Unifesp deverão ser encaminhadas exclusivamente ao Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-Unifesp), por trâmites e processos internos estabelecidos pelo mesmo.

Art. 5º. A análise do interesse da Unifesp na proteção da criação levará em conta a sua viabilidade jurídica, econômica e sua relevância social.

Art. 6º. A decisão da forma de divulgação dos resultados de desenvolvimentos decorrentes da participação da Unifesp, incluindo proteção intelectual, artigo acadêmico ou software livre caberá ao (s) autor (es) ou inventor (es).

Art. 7º. Os direitos relativos ao patrimônio genético, material e imaterial, ou de populações tradicionais, deverão ser repartidos de acordo com a legislação pertinente em vigor.

Art. 8º. Os direitos sobre a Propriedade Intelectual dos resultados de desenvolvimento feitos na Unifesp com apoio financeiro de órgãos públicos de fomento, tais como FAPESP, CNPQ e semelhantes, serão compartilhados entre a Unifesp e estas instituições de acordo com as políticas adotadas nestes órgãos.

Art. 9º. Os direitos sobre a Propriedade Intelectual dos resultados de desenvolvimento feitos na Unifesp com apoio de outras Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) serão compartilhados entre a Unifesp e estas instituições mediante acordo quanto aos percentuais.

Parágrafo único: Em todos os instrumentos jurídicos relativos a atividades que possam resultar em criação ou invenção deverá ser estipulada a titularidade da Unifesp, a participação dos criadores e cláusulas de sigilo e confidencialidade compatíveis com os propósitos da atividade.

Art. 10. É vedada a celebração de contratos ou convênios que tenham como objeto atividades a serem realizadas no âmbito universitário que envolvam propriedade intelectual das criações sem a prévia anuência da Unifesp.

Art. 11. A Unifesp, por meio do Reitor, desde que consultado o Núcleo de Inovação Tecnológica, mediante parecer da análise feita pelo Conselho Técnico Científico do NIT-Unifesp acerca do retorno econômico e/ou aderência do tema do tema da Propriedade Intelectual, poderá ceder a título não oneroso seus direitos sobre a propriedade intelectual aos seus criadores.

Art. 12. Ao(s) criador(es)/inventores é (são) atribuída(s) a autoria da propriedade intelectual gerada.

Art. 13. A Unifesp é responsável pelo pagamento das taxas de depósito, de pedido de exame, de expedição de carta patente (quando for o caso) e de manutenção dos registro e gestão da propriedade intelectual das quais for titular, salvo os casos em que existam acordos de co-titularidade ou de assunção formal destes encargos por outros.

Art. 14. O pagamento da taxa de manutenção do depósito de pedido de patente com titularidade da Unifesp permanecerá sob sua responsabilidade por um



período não menor do que 06 (seis) anos contados a partir de sua concessão. Após este período, a manutenção da patente concedida estará condicionada ao parecer da análise feita pelo Conselho Universitário, ouvido o Núcleo de Inovação Tecnológica.

Art. 15. O Núcleo de Inovação Tecnológica da Unifesp poderá efetuar o abandono de propriedade intelectual, devidamente justificado, caso não seja possível cumprir as exigências administrativas junto ao INPI, aos inventores ou aos co-titulares ou mediante consulta formal aos inventores em casos específicos.

Art. 16. A Unifesp se compromete a realizar o depósito de propriedade intelectual somente em território nacional, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Eventuais pedidos de patente no exterior ou outros territórios só serão realizados mediante contrato de licenciamento ou exploração ou acordo de intenções para transferência de tecnologia devidamente formalizado.

Art. 17. As normas constantes desta Resolução não excluem aquelas constantes da Política de Inovação da Unifesp e com esta devem se harmonizar, devendo ser revistas sempre que necessário.

CAPÍTULO II

Comercialização da Propriedade Intelectual da Unifesp

Art. 18. A comercialização da criação da Universidade será orientada pelos objetivos de facilitar a transformação da criação em inovação.

Art. 19. A comercialização e transferência de tecnologia decorrente de propriedade intelectual da Unifesp é uma das atribuições do Núcleo de Inovação Tecnológica, sendo competência exclusiva deste órgão na Universidade.

Parágrafo único: Os processos de comercialização da tecnologia ou de propriedade intelectual, bem como a seleção e utilização de recursos externos para auxiliar na comercialização, devem apresentar, obrigatoriamente, parecer técnico do Núcleo de Inovação Tecnológica da Unifesp.

Art. 20. A comercialização da criação da Universidade poderá ser efetuada sob qualquer forma legal, e, especialmente, por meio do licenciamento ou da cessão dos direitos de propriedade intelectual.

Art. 21. O licenciamento sem exclusividade será estabelecido mediante contrato, nos termos técnico e econômicos estabelecidos pelo NIT e com o auxílio jurídico da Procuradoria da Unifesp, obedecidas condições de habilitação constantes da legislação de licitações públicas, no que couberem.

Art. 22. A cessão ou o licenciamento com exclusividade serão estabelecidos mediante contrato, nos termos técnico e econômicos estabelecidos pelo NIT e com o auxílio jurídico da Procuradoria da Unifesp, precedidos de oferta pública, quando cabível, pelo prazo mínimo de 30 dias para habilitação dos interessados.



Parágrafo único: Presume-se incabível a oferta pública quando a tecnologia a ser cedida ou licenciada tiver sido desenvolvida conjuntamente a outra entidade pública ou privada, cujo instrumento jurídico tenha previsto o direito de licenciamento direto ao participe.

Art. 23. Os contratos de licenciamento, exclusivo ou não, poderão prever cláusula de sublicenciamento.

Art. 24. O licenciado detentor de cláusula de exclusividade terá prazo e condições para comercializar a criação, sob pena de rescisão do contrato e perda dos direitos de licenciamento, conferindo-se à Unifesp o direito de realizar novo licenciamento.

Art. 25. Os contratos que tenham como objeto as criações ou invenções, quando não elaborados pela própria Unifesp, bem como as propostas recebidas, deverão ser encaminhadas à Reitoria da Unifesp, com solicitação expressa de análise do instrumento pelo NIT e posterior remessa à Procuradoria Jurídica da Universidade.

Art. 26. O NIT especificará, em regulamento próprio, o processo de manifestação de interesse de exploração econômica das criações de titularidade da Unifesp, especificando prazos de apreciação e critérios para a avaliação econômica do contrato decorrente do licenciamento ou cessão.

CAPÍTULO III

Distribuição da receita gerada pela propriedade intelectual da Unifesp

Art. 27. A receita gerada pelo licenciamento da propriedade intelectual da Unifesp deve constituir um forte incentivo à participação dos servidores no licenciamento de tecnologias e na busca de mais investimentos em pesquisas que propiciem retorno econômico à sociedade.

Art. 28. A Universidade deve partilhar as receitas provenientes da comercialização de sua propriedade intelectual com os respectivos inventores envolvidos na Unifesp.

Art. 29. Descontadas as despesas e taxas cabíveis, a receita total resultante de royalties ou receita, remuneração ou benefício gerado da exploração econômica em suas diferentes formas a partir de resultado de criação intelectual protegida por direitos de propriedade intelectual serão distribuídos. Incluem-se nas despesas para a proteção das criações as relativas ao depósito ou registro e os respectivos encargos periódicos de manutenção, bem como quaisquer encargos administrativos e judiciais, além de outras despesas para a transferência da tecnologia, tais como estudos de mercado e plano de negócios.

Parágrafo único: A distribuição será da seguinte maneira:

I – 30% aos inventores ou criadores;

II – 20% ao Departamentos aos quais pertencerem os autores;



III – 10% aos Campi às quais pertencerem os autores; cabendo ao Conselho de Campus a decisão de repartição sobre os mesmos;

IV – 15% à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (ProPGPq) e, caso haja participação da Proec (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura) em projetos de inovação, deste percentual de 15% deve designado 5% à Proec resultando assim em 10% para a ProPGPq;

V – 20% ao Núcleo de Inovação Tecnológica;

VI - 5 % à Reitoria/Administração Central.

Art. 30. Os pagamentos a que se refere o artigo 29 aos membros da Unifesp não se incorporam aos salários em hipótese alguma, nem constituem base de cálculo para pagamentos de quaisquer espécies de benefícios de natureza trabalhista ou funcional.

Art. 31. A participação de instituições e pessoas que não sejam membros da Unifesp seguirá o previsto no instrumento jurídico que regula a correspondente atividade de compartilhamento do desenvolvimento da pesquisa.

Art. 32. Caberá ao responsável pela atividade de pesquisa ou extensão a indicação dos nomes dos autores da criação, devendo o NIT checar as informações que serão publicadas. A Unifesp não se responsabiliza por eventuais omissões dos referidos nomes por parte dos membros responsáveis por indicá-los.

Art. 33. Os tributos e demais obrigações legais incidentes sobre os ganhos decorrentes da exploração econômica da criação serão de responsabilidade dos respectivos beneficiários.

Art. 34. As despesas relativas aos custos de auditoria e fiscalização das receitas geradas por comercialização de direitos de criação de titularidade da Unifesp correrão por conta da própria Universidade.

Art. 35. O pagamento dos ganhos econômicos aos membros da Unifesp será realizado com a mesma periodicidade da percepção dos ganhos econômicos da Unifesp.

Art. 36. O fluxo de pagamento dos ganhos econômicos será definido pelo Núcleo de Inovação Tecnológica da Unifesp, por meio da FAP/Unifesp, nos termos da Lei n° 8.958/94 e do Decreto n° 7.423/2010, conforme normativa específica

Art. 37. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as demais disposições em contrário incluindo-se a Portaria 662/2002.

Prof^a Dr^a Soraya Soubhi Smaili
Reitora
Presidente do Conselho Universitário