

RESOLUÇÃO REITORIA N.º 15/2021

Atualiza, complementa e consolida a Política Institucional de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Universidade Feevale e revoga a Resolução Reitoria nº 11/2019.

A Reitoria da Universidade Feevale, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Universitário,

RESOLVE:

estabelecer a Política Institucional de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Universidade Feevale, tendo em vista o que estabelecem as Leis nº 9.279, de 14/05/1996, nº 9.610, de 19/01/1998, nº 9.609, de 19/02/1998, nº 10.973, de 02/12/2004 e o Decreto nº 2.556, de 20/04/1998.

Art. 1. São os objetivos da Política Institucional de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Universidade Feevale:

I – estabelecer critérios de proteção e alocação de direitos de propriedade intelectual, decorrentes de atividades de gestão, ensino, pesquisa, inovação, extensão e prestação de serviços, bem como de remuneração advinda de utilização e exploração econômica dos bens intangíveis de propriedade da Universidade Feevale;

II – estabelecer os critérios para participação dos inventores nos ganhos econômicos obtidos pela Universidade Feevale com a transferência de tecnologia;

III – estabelecer critérios para promoção de licenciamento e/ou transferência de tecnologia de criações resultantes de pesquisa, inovação e ensino realizadas no âmbito da Universidade Feevale, observados os interesses da própria Instituição e dos inventores.

Art. 2.º Ficam estabelecidos, no âmbito da Universidade Feevale, os critérios de proteção e alocação de direitos incidentes sobre bens de propriedade intelectual, industrial e/ou qualquer outra, sejam eles de conhecimento, invento, melhoramento e quaisquer outros desenvolvidos por qualquer membro da comunidade Feevale, nos seguintes termos, salvo prévia e expressa estipulação em contrário, pertencendo exclusivamente à Universidade Feevale a titularidade quando gerados nas seguintes condições:

I – criados, elaborados ou desenvolvidos, fazendo uso de quaisquer recursos da Universidade Feevale, mesmo com a participação de terceiros;

II – relacionados às atividades acadêmicas desenvolvidas no âmbito da Universidade Feevale, ou em locais correlatos a ela vinculados, tanto na graduação, como na extensão, na pesquisa, na inovação, na pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) e na gestão;

III – gerados dentro do escopo das atividades acadêmicas ou contratuais e durante todo o tempo de vínculo do membro da Universidade Feevale, estendendo-se por 1 (um) ano após a sua extinção formal.

Parágrafo Único. O direito de propriedade mencionado no caput poderá ser exercido em conjunto com outras partes, devendo, para tanto, ser firmado um documento contratual com o objetivo de prever os direitos e os deveres relativos à coparticipação na propriedade (cotitularidade).

Art. 3.º O inventor tem assegurado o reconhecimento da autoria sobre sua criação, resguardados todos os direitos morais e patrimoniais dela decorrentes, nos termos da presente Resolução.

Art. 4.º O inventor tem o dever de comunicar à Diretoria de Inovação, com absoluta prioridade e sigilo, por meio da carta convite de invenção, sempre que obtiver resultado de pesquisa, inovação e/ou desenvolvimento tecnológico e de ensino passíveis de proteção legal.

§ 1º É de competência da Diretoria de Inovação gerir as políticas da propriedade intelectual, mediar a relação entre a Universidade e as empresas, prioritariamente as instaladas no Feevale Techpark, desenvolver oportunidades de transferência de tecnologia e de inovação, além de assessorar na prospecção e gestão de projetos inovadores.

§ 2º Nos casos em que não houver interesse da Universidade Feevale no registro da invenção, manifestado formalmente pelo órgão específico da Diretoria de Inovação, será assegurado ao inventor o direito de fazê-lo em seu próprio nome.

§ 3º Todo e qualquer professor, pesquisador, estagiário, aluno, funcionário, prestador de serviço e visitante, associado ou não à Universidade Feevale, que tiver acesso a informações confidenciais pertinentes à criação intelectual têm o dever de guardar sigilo mediante assinatura de Termo de Confidencialidade, de acordo com o que for estabelecido em cada caso.

Art. 5.º Compete à Diretoria de Inovação proceder à avaliação, à valoração, ao depósito e ao licenciamento da propriedade intelectual pertencente à Universidade Feevale, submetendo o material à aprovação da Reitoria da Instituição.

§ 1º O material a que se refere o caput levará em consideração, além dos requisitos de patenteabilidade, a viabilidade econômica da exploração do bem intelectual e seu potencial mercadológico.

§ 2º Para realizar as atividades previstas no caput, a Diretoria de Inovação constituirá um Comitê de Propriedade Intelectual (CPI), assim integrado:

I – 1 (um) representante indicado pela Diretoria de Inovação;

II – 1 (um) representante indicado pelo instituto acadêmico a que o pesquisador e inventor proponente está vinculado;

III – 1 (um) representante externo ad hoc, com conhecimento técnico/mercadológico específico da área da patente;

IV – 1 (um) representante do departamento jurídico da Universidade Feevale.

Art. 6.º Compete à Diretoria de Inovação a formalização, o encaminhamento e o acompanhamento dos pedidos da Universidade Feevale junto ao(s) instituto(s) responsável(eis) e demais órgãos encarregados em registrar a propriedade intelectual, no país ou no exterior.

Parágrafo Único. Para efeito do disposto no caput deste artigo e na eventualidade de que os serviços não possam ser executados pela Diretoria de Inovação, a Universidade Feevale poderá contratar escritório(s) de advocacia e/ou de consultoria especializado(s) em propriedade intelectual, mediante prévia aprovação da Reitoria.

Art. 7.º É dever do inventor comunicar à Diretoria de Inovação qualquer demanda relativa ao interesse de empresas no licenciamento ou na aquisição da invenção desenvolvida nos termos desta Resolução.

Art. 8.º Os inventores, autores e melhoristas prestarão assistência técnica e científica e fornecerão os dados e os documentos que se fizerem necessários para garantir a proteção, a manutenção e a salvaguarda dos direitos de propriedade intelectual, até mesmo para a efetivação das tratativas e negociações de iniciativa da Universidade Feevale, que tenham por objetivo a transferência de tecnologia e a exploração econômica dos direitos de que trata esta Resolução.

Art. 9.º É vedada a divulgação a terceiros não autorizados de projetos, pesquisas, estudos, inventos e criações, informações, segredos de negócio e quaisquer dados que revelem características essenciais, intrínsecas ou inovadoras referentes aos inventos, modelos de utilidade, desenhos industriais e a cultivares novas ou essencialmente derivadas, realizados ou desenvolvidos por membros da comunidade Feevale, cuja proteção legal dependa da observância do requisito de novidade, previsto na legislação intelectual em vigor, aplicável à matéria. Todos os tipos de invenções supracitados deverão ser submetidos previamente à Diretoria de Inovação para que ocorra a manifestação expressa sobre o interesse da Universidade Feevale em exercer os direitos de proteção de propriedade intelectual.

Parágrafo Único. A manifestação da Universidade Feevale de que trata o caput deste artigo ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento da comunicação por parte do inventor, autor ou melhorista do resultado passível de patenteamento ou de registro, conforme previsto na Legislação de Propriedade Intelectual vigente.

Art. 10. Manifestando-se a Universidade Feevale expressamente pela renúncia do interesse em exercer os direitos patrimoniais de autor ou de propriedade industrial ou, ainda, aqueles decorrentes da proteção de cultivar, vencido o prazo de que trata o parágrafo único do artigo anterior, os direitos de titularidade reverterão em benefício dos autores, inventores, melhoristas ou membros da comunidade da Feevale, ressalvados aqueles que estejam assegurados a terceiros em razão de lei ou de instrumento contratual celebrado com a Universidade Feevale.

Art. 11. Em caso de interesse na proteção da invenção, as despesas de depósito, registro e encargos periódicos, bem como administrativos e/ou judiciais e de manutenção serão custeadas da seguinte forma:

I – integralmente pela Universidade Feevale, no caso de não haver parceria ou convênio para o desenvolvimento da invenção, deduzidos, no caso de licenciamento ou aquisição posterior por terceiros, do valor total dos ganhos econômicos a serem distribuídos na comercialização da patente;

II – proporcionalmente pelas partes, quando houver convênio ou contrato de cotitularidade firmado entre a Universidade Feevale e a instituição parceira, sendo as despesas rateadas de acordo com o estabelecido no referido instrumento.

Art. 12. Caberá à Universidade Feevale, nos termos do §7º do artigo 6º da Lei nº 10.973/04, através da Diretoria de Inovação:

I – proceder à avaliação, à valoração, ao depósito, à gestão de portfólio e ao acompanhamento dos pedidos junto aos órgãos competentes no país e/ou no exterior;

II – apoiar a transferência de tecnologias desenvolvidas em seus institutos;

III – promover a exploração econômica das criações intelectuais de sua propriedade;

IV – negociar licenças;

V – realizar divulgação das invenções.

§ 1º Para cumprimento do disposto no caput, a Universidade Feevale poderá vender, licenciar ou realizar qualquer forma de acordo com terceiros, visando à exploração da propriedade intelectual de que seja titular ou cotitular, observando os limites de sua participação.

§ 2º A Reitoria da Universidade Feevale deverá ratificar o processo de venda, licenciamento ou qualquer forma de acordo que a Instituição realizar com terceiros.

Art. 13. A comercialização, exploração econômica, uso ou gozo de bens intangíveis deverá ser objeto de contrato específico a ser firmado entre as partes, no qual serão estabelecidas as condições de utilização do bem, objeto do acordo.

Parágrafo Único. Nos casos em que a Universidade Feevale celebrar contratos de transferência e/ou licença de tecnologia, caberá ao(s) inventor(es), caso não tenham impedimento para tanto, o direito de preferência na prestação de assistência técnica e científica.

Art. 14. Aos membros da comunidade Feevale que desenvolverem uma criação intelectual, será assegurada, após deduzidas as despesas relativas ao depósito da criação intelectual, encargos e obrigações legais, a título de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, participação na remuneração econômica auferida pela Universidade Feevale com a transferência de tecnologia e a exploração econômica de suas criações intelectuais, sob a forma de royalties, participação regulada por convênios ou contratos, lucros de exploração direta ou por outras formas.

§ 1º A participação nos ganhos econômicos de que trata o caput se dará mediante a assinatura de Termo de Ciência e Responsabilidade e serão compartilhados entre as partes, obedecendo-se à seguinte distribuição:

I – 1/3 (um terço) para o(s) inventor(es);

II – 1/3 (um terço) para a Universidade Feevale;

III – 1/3 (um terço) para o apoio a projetos e programas de inovação e empreendedorismo na Universidade Feevale.

§ 2º Projetos e programas de apoio à inovação e ao empreendedorismo, referidos no inciso III do §1º deste artigo, ficarão sob administração e responsabilidade da Diretoria de Inovação e serão aplicados no desenvolvimento de tecnologias, empreendedorismo e inovação, no âmbito dos institutos acadêmicos da Universidade Feevale e do Feevale Techpark, bem como no custeio de despesas relacionadas a registro, manutenção, exploração econômica, comercialização de propriedade intelectual ou outras dessa natureza, assim como às atividades referidas no Art. 6º da presente Resolução.

§ 3º Os valores recebidos pelos inventores com vínculo funcional ou seus sucessores caracterizarão royalties, ficando sujeitos a incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração e aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer outro benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

§ 4º Os acadêmicos de graduação, pós-graduação (*lato sensu* e *stricto sensu*), bolsistas ou não-bolsistas, pesquisadores ou participantes da pesquisa, a qualquer título, receberão os valores devidos, na forma da legislação, por meio da assinatura de instrumento próprio, sem que esse pagamento caracterize qualquer espécie de vinculação trabalhista ou funcional.

Art. 15. Toda a transferência de material biológico que tenha como finalidade o desenvolvimento tecnológico e/ou bioprospecção realizada por pesquisador da Universidade Feevale para o desenvolvimento de suas pesquisas, tanto para a cessão quanto para o recebimento de terceiros, deverá ser formalizada por meio de um acordo a ser firmado entre as instituições, o “Acordo de Transferência de Material Biológico”, que estipulará os direitos e os deveres do cedente e do cessionário, bem como suas respectivas responsabilidades.

§ 1º É vedada a cessão de material biológico, a que se refere o caput deste artigo, depositado e/ou coletado pela Universidade Feevale, bem como a divulgação de resultados de pesquisas biológicas realizadas pela Instituição, obtidos a partir da utilização deste material ou de material

recebido de terceiros, sem a anuência prévia e expressa da Instituição.

§ 2º Os direitos de propriedade intelectual resultantes de invenção desenvolvida a partir do uso de material biológico de propriedade de terceiros serão estipulados no “Acordo de Transferência de Material Biológico”, a ser firmado entre as partes envolvidas.

§ 3º A responsabilidade da Universidade Feevale sobre a manipulação, a transformação ou a inovação tecnológica de material biológico cedido a terceiros será estipulada no “Acordo de Transferência de Material Biológico”, firmado entre as partes envolvidas.

§ 4º A utilização de material biológico humano está condicionada ao parecer prévio e favorável do Comitê de Ética em Pesquisa, sob pena de ter seu pedido de registro negado.

Art. 16. A utilização de material biológico, de cunho tecnológico e/ou bioprospecção, em pesquisas realizadas na Universidade Feevale ou em parceria com terceiros, deve estar condicionada à anuência prévia do titular do patrimônio genético utilizado, através de um instrumento firmado entre as partes que expresse a sua aceitação para o acesso, a utilização e a remessa de material.

Art. 17. Os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) realizados em parceria com empresas deverão ser formalizados por meio de convênios de cooperação, nos quais, obrigatoriamente, deverão constar cláusulas de direito de Propriedade Intelectual, as quais deverão seguir o disposto nesta Resolução.

Art. 18. Nos casos em que a titularidade dos resultados for concedida integralmente à Universidade Feevale ou a titularidade for compartilhada entre esta Instituição (cotitularidade) e a empresa, será assegurada à empresa a prioridade na exploração econômica dos resultados, nos termos desta Resolução.

§ 1º Em casos excepcionais, nos quais o estabelecido no caput não for aplicável, por razões específicas e justificadas pelas empresas parceiras, poderá ser admitida a cessão da titularidade à empresa, mediante o ressarcimento de até 100% (cem por cento) dos valores totais do projeto em questão e/ou participação futura sobre as vantagens econômicas, devendo, em qualquer hipótese, ser mencionado que a tecnologia ou design se originaram na Universidade Feevale.

§ 2º O prazo para manifestação quanto ao uso do direito de prioridade na exploração econômica dos resultados será definido em contrato específico a ser firmado entre as partes. Caso não haja resposta por parte da empresa à qual foi dado o direito de prioridade no prazo estabelecido em contrato, poderá a Universidade Feevale transferir os direitos de exploração econômica a terceiro não envolvido no projeto.

Art. 19. A divisão da titularidade sobre a criação intelectual resultante do projeto desenvolvido por funcionário da empresa parceira, na condição de membro da comunidade Feevale, deverá ser formalmente estabelecida, por meio de contrato específico.

Art. 20. Todos os envolvidos em processos de desenvolvimento de Bens de Propriedade Intelectual deverão ter ciência de todas as obrigações decorrentes da presente Resolução.

Art. 21. Os casos não contemplados nos itens acima referidos serão analisados pela Diretoria de Inovação.

Art. 22º Ficam revogadas todas as disposições em contrário, especialmente a Resolução Reitoria nº 11/2019.

Art. 23º A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Novo Hamburgo, 22 de outubro de 2021.

Prof. Dr. Cleber Cristiano Prodanov,
Reitor.