



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO Nº 39, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021

Regulamenta a proteção dos direitos de Propriedade Intelectual no âmbito da Universidade Federal da Integração Latino-Americana.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e considerando:

A Constituição Federal, artigos 218 e 219;

A Lei nº. 8.666/93 (Lei de Licitações);

A Lei nº. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial);

A Lei nº. 9.609/98 (Programa de Computador);

A Lei nº. 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais);

O Decreto nº. 8.469/2015; Lei nº. 9.456/97 (Lei de Cultivares);

A Lei nº. 10.973/04 (Lei de Inovação);

O Decreto nº. 5.563/05; Decreto nº. 2.553/98;

Os Normativos vigentes do INPI;

A Portaria nº 322 do Ministério da Educação, de 16 de abril de 1998, que dispõe sobre os ganhos econômicos resultantes da exploração de resultado de criação intelectual;

Os incisos I e VIII do artigo 10 do Estatuto da Unila;

O Decreto nº. 9.283/18, que regulamenta o Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243/2016), a partir da Lei nº 10.973/2004 e da Emenda Constitucional no. 85/2015; bem como

A Política de Inovação da UNILA, resolve:

Art. 1º Aprovar, nos termos em anexo, as normas e procedimentos para a proteção dos direitos relativos à Propriedade Intelectual no âmbito da Universidade Federal da Integração Latino-americana – UNILA.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 3 de janeiro de 2022.

ANEXO

REGULAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Para os fins deste regulamento considera-se:

I - contrato: é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada;

II - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada, qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtido por um ou mais criadores e as criações protegidas pela Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 e demais legislações correlatas;

III - modalidades de direitos de propriedade intelectual: envolvem as patentes de invenção, modelos de utilidade, os desenhos industriais, as marcas, os direitos sobre as informações não divulgadas, os direitos decorrentes de outros sistemas de proteção de propriedade intelectual existentes ou que venham a ser adotados pela lei brasileira, o direito de proteção a cultivares e as normas e os procedimentos relativos ao registro de programas de computador, registro de indicações geográficas e de direitos autorais e demais ativos protegidos pela lei brasileira de propriedade intelectual;

IV - 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;

V - informações confidenciais: quaisquer dados técnico-negociais, ou conhecimentos relacionados às atividades das partes contratantes, bem como àquelas relacionadas à pesquisa ou negócio de uma das partes, produtos, código fonte de software, hardware, software, dados serviços, habilidades especializadas, projetos, desenvolvimento, invenções ainda não protegidas, manufaturas, processos, técnicas de produção, estratégias mercadológicas, estratégias de negócios, designs ainda não protegidos, planos, desenhos, protótipos, aquisição, contabilidade, diagramas de montagem, atividades de engenharia, marketing, merchandising e/ou quaisquer outras informações obtidas pelas partes e disponível de forma escrita, oral ou por inspeção visual;

VI - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho;

VII - inventor ou autor: pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora de criação intelectual ou invenção;

VIII - inventores independentes: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou criador de

criação;

IX - parceria: instrumento jurídico denominado Carta de Intenção, Acordo de Cooperação Técnica, Termo de Execução Descentralizada, Termo de Doação de Uso, Termo de Doação, Convênio de Concessão de Estágio e Termo Aditivo ou por outras denominações semelhantes. Sendo utilizados para celebrar, alterar ou rescindir parceria interinstitucional pelo qual os participantes manifestam seu propósito de atingir objetivos comuns, trocar informações técnicas, desenvolver projetos e estudos, compartilhar serviços e infraestruturas de forma integrada, oportunizar estágios e ações conjuntas, com base em critérios de conveniência, oportunidade e interesse público. E ainda, detalhados pelos Planos de Trabalho que os acompanham, se for o caso, e disciplinados pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações correlatas;

X - patente: é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente;

XI - propriedade intelectual: é a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, aos desenhos e modelos industriais, às marcas, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico;

Art. 2º São objetivos do presente regulamento:

I - estimular e valorizar a atividade criativa na produção científica, tecnológica e artística de seu corpo docente, discente e técnico-administrativo;

II - valorizar as atividades de ensino, pesquisa e extensão que influenciem na propriedade intelectual da Universidade;

III - definir e regular uma política de proteção dos resultados das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na Universidade;

IV - estruturar procedimentos que possibilitem a gestão dos ativos intangíveis e transferência de tecnologia;

V - contribuir para a criação de um ambiente favorável à geração de novo conhecimento e sua transferência para a sociedade, em consonância com a missão institucional da UNILA de criar e disseminar o conhecimento na ciência, tecnologia, inovação, cultura e artes;

VI - promover a proteção da propriedade intelectual de modo a garantir que sua utilização gere benefícios para a sociedade por meio da ampliação do conhecimento, geração de produtos e processos, divulgação e realização de atividades científicas, tecnológicas, artísticas e inovadoras e justa recompensa aos criadores;

VII - fixar critérios para a participação dos servidores e não servidores da Universidade nos resultados obtidos com a transferência de tecnologia e demais contratos de licenciamento e cessão de direitos relativos à Propriedade Intelectual da Unila;

CAPÍTULO II

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNIVERSIDADE

Art. 3º Por criação ou produção científica ou tecnológica da UNILA, entende-se toda obra que possa se valer do direito de propriedade intelectual e que for realizada por:

I - docentes e servidores técnicos, que tenham vínculo permanente ou eventual com a Universidade, no exercício de suas atividades institucionais, sempre que sua criação ou produção tenha sido resultado de um projeto de pesquisa ou de desenvolvimento aprovado pelos órgãos competentes da instituição, ou desenvolvida mediante emprego de recursos, dados, meios, informações e equipamentos da UNILA e/ou realizados durante o horário de trabalho;

II - alunos que realizem atividades de pesquisa ou de desenvolvimento, decorrentes de atividades curriculares de nível técnico, de graduação ou de pós-graduação na Universidade ou, ainda, que decorram de acordos específicos e de contratos de prestação de serviços;

III - demais profissionais, cuja situação não esteja contemplada nos itens anteriores, que realizem suas atividades de pesquisa ou de desenvolvimento na UNILA ou de alguma forma utilizem seus recursos.

Parágrafo único. Cabe às pessoas mencionadas nos incisos anteriores a comunicação de suas criações ao Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-UNILA) para que o Núcleo analise a conveniência da proteção dos direitos da criação.

Art. 4º A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente à UNILA quando decorrerem da aplicação de recursos humanos, orçamentários e/ou de utilização de recursos, dados, meios, informações e equipamentos exclusivamente da UNILA e/ou realizados durante horário de trabalho, independentemente da natureza do vínculo existente entre a instituição e o inventor.

Art. 5º As pessoas mencionadas no artigo 3º devem submeter ao NIT-UNILA os produtos de suas atividades passíveis de proteção antes de sua divulgação ou publicação para que seja examinada a oportunidade de conveniência de sua proteção.

§ 1º Nos pedidos de proteção da propriedade intelectual, deverão figurar os nomes dos autores ou inventores das criações, em formulário específico do NIT-UNILA.

§ 2º Os requerentes da referida proteção deverão indicar os membros que participaram do trabalho como autores e também o percentual de contribuição de cada um, a fim de se apurar o incentivo de que trata o artigo 14 deste regulamento.

Art. 6º A UNILA poderá ceder seus direitos sobre criação, mediante manifestação expressa e motivada, a título não oneroso, para que o respectivo criador os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente.

§ 1º A manifestação prevista no caput deverá ser proferida por um comitê, definido em norma específica, após a aprovação da Política de Inovação da Unila.

§ 2º Aquele que tenha desenvolvido a criação e se interesse na cessão dos direitos desta deverá encaminhar solicitação ao NIT-UNILA.

§ 3º O NIT-UNILA deverá se manifestar expressamente sobre a cessão dos direitos de que trata o caput, no prazo de até dois meses, contado da data do recebimento da solicitação de cessão feita pelo criador.

§ 4º. O Comitê Assessor deverá se manifestar expressamente sobre a cessão dos direitos de que trata o caput no prazo de até dois meses, a contar da data do recebimento do parecer do NIT-UNILA.

Art. 7º Caberá à UNILA a condução do processo de proteção da propriedade intelectual, as custas das despesas referentes ao depósito e a manutenção das patentes.

§ 1º No caso de existir instituição parceira, a UNILA poderá delegar a condução dos processos de proteção de propriedade intelectual e custos provenientes destes processos ao parceiro.

§ 2º Em caso de licenciamentos das patentes e recebimentos de recursos financeiros provenientes a essas, a UNILA fará os repasses aos inventores.

§ 3º Caso necessário, poderá ser solicitado o(s) parecer(es) do(s) comitê(s) de ética ao pesquisador, sobre a pesquisa desenvolvida na Universidade.

Seção I

Da titularidade das criações

Art. 8º A UNILA figurará como titular exclusiva sobre criação ou inovação obtida nos termos do artigo 3º do presente regulamento.

§ 1º Os inventores deverão assinar Termo de Cessão Gratuita de Direitos de Propriedade Intelectual, conforme Anexo II.

§ 2º A UNILA poderá figurar como cotitular sobre criação ou inovação obtida nos casos de parcerias científicas e tecnológicas de pesquisa,

desenvolvimento e inovação devidamente formalizadas conforme definido no artigo 10 a 12 deste regimento.

Art. 9º A UNILA impugnar os pedidos de proteção legal à propriedade intelectual sobre processos ou produtos decorrentes da atividade de pesquisa desenvolvida na UNILA ou em parceria com esta, sem autorização do NIT-UNILA, quando requeridos em nome próprio e à sua revelia, por qualquer de seus servidores, alunos, pessoal contratado, estagiários ou bolsistas, diretamente ou por interposta pessoa.

Seção II

Da propriedade intelectual proveniente de parcerias

Art. 10. É facultado à UNILA celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica, de desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas.

§ 1º A celebração de acordos de parceria mencionados neste caput observará a disciplina geral dos convênios na Universidade e as disposições especiais deste regulamento.

§ 2º Cabe ao NIT-UNILA os dispositivos para formação de parcerias com outras instituições públicas ou privadas, relacionadas à inovação, propriedade intelectual e direitos delas decorrentes.

§ 3º Por ocasião das parcerias todas as pessoas envolvidas na pesquisa deverão assinar termo de sigilo, na forma do Anexo I deste regulamento, ou documento equivalente.

Art. 11. As partes deverão prever, em contrato, convênio ou instrumento congêneres, a participação nos direitos patrimoniais sobre os resultados da exploração das criações resultantes da parceria, seus deveres e obrigações, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento ou transferência de tecnologia, quando for o caso.

§ 1º A participação de cada um dos parceiros nos resultados deverá levar em conta os recursos humanos, financeiros e materiais alocados, bem como o peso relativo dos vários componentes do projeto no valor agregado do conhecimento produzido.

§ 2º Em casos excepcionais, devidamente justificados, considerando o montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelo parceiro, bem como a contribuição da UNILA no desenvolvimento da Inovação, os direitos patrimoniais sobre as criações realizadas em parceria poderão reverter exclusivamente ao parceiro, mediante adequada compensação e parecer técnico do NIT-UNILA, e deliberação de comitê, que será instituído após a aprovação da Política de Inovação da Unila.

§ 3º A adequação da compensação de que trata o § 2º, deste artigo 11, deverá estar comprovada em parecer técnico circunstanciado elaborado pelo NIT-UNILA.

Art. 12. A UNILA poderá adotar as medidas necessárias para a proteção das criações, resultados de Acordos de Parceria, quando a ausência de formalidades, a cargo do parceiro, prejudicar o interesse da Universidade.

Seção III

Da adoção de invenção de inventor independente

Art. 13. Ao inventor independente que comprove depósito de pedido de patente é facultado solicitar a adoção de sua criação pela UNILA, que decidirá livremente quanto à conveniência e oportunidade da solicitação, visando à elaboração de projeto voltado a sua avaliação para futuro desenvolvimento, incubação, utilização e industrialização pelo setor produtivo.

§ 1º Adotada a invenção pela UNILA, o inventor independente comprometer-se-á, mediante contrato, a compartilhar os ganhos econômicos auferidos com a exploração industrial da invenção protegida.

§ 2º No que se refere aos contratos de inventores independentes será observada a divisão dos ganhos econômicos conforme inciso II do artigo 14 deste regulamento.

Seção IV

Da destinação dos ganhos econômicos

Art. 14. A UNILA fará a seguinte destinação dos ganhos econômicos por ela auferidos resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração comercial de criação protegida:

I - nas criações protegidas:

- a) um terço (1/3) aos criadores, a título de incentivo;
- b) um sexto (1/6) para a unidade acadêmica ao qual o pesquisador desenvolvedor esteja lotado;
- c) um sexto (1/6) para o laboratório ao qual o(s) pesquisador(es) desenvolvedor(es) faça(m) parte, com gestão do Instituto;
- d) um terço (1/3) para o NIT-UNILA para fomentar as ações de inovação e proteção da propriedade intelectual.

II – nas criações protegidas provenientes de adoção de invenção de inventor independente:

- a) dois terços aos criadores;
- b) um terço para o NIT-UNILA para fomentar as ações de inovação e proteção da propriedade intelectual;

§ 1º Os recursos referidos na alínea a) do inciso I do presente artigo não serão incorporados aos salários ou vencimentos dos servidores da Universidade.

§ 2º A destinação de que trata este artigo será paga pela UNILA em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.

CAPÍTULO III

DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Art. 15. É facultado à UNILA celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação em que seja titular ou cotitular por ela desenvolvida, a título exclusivo e não exclusivo.

§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput deste artigo, deve ser precedida da publicação, em sítio eletrônico oficial da UNILA, de edital de oferta tecnológica.

§ 2º Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração.

§ 3º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, após credenciamento via edital de oferta tecnológica, os contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente.

§ 4º A empresa que tenha firmado com a UNILA contrato de transferência de tecnologia ou de licenciamento deverá informar na divulgação da inovação que a respectiva criação foi desenvolvida pela ou em parceria com a UNILA.

Art. 16. A UNILA poderá obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida.

CAPÍTULO IV
DA RELAÇÃO JURÍDICA DA UNILA COM AS SOCIEDADES EMPRESARIAIS

Art. 17. A UNILA poderá transferir e licenciar invenção por ela desenvolvida para sociedades empresárias de base tecnológica que tenham em seu quadro societário inventores da UNILA.

Art. 18. A participação do inventor na sociedade empresária deverá observar as limitações da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou legislação vigente equivalente.

Art. 19. A transferência e o licenciamento da invenção para sociedades empresárias de base tecnológica que tenham em seu quadro societário inventores da UNILA somente poderão ser efetuados a título exclusivo, se precedida de Oferta Pública, nos termos do artigo 6º da Lei nº 10.973/04, ou legislação vigente equivalente.

CAPÍTULO V
DO SIGILO

Art. 20. É vedado ao dirigente, ao criador ou a qualquer servidor docente, técnico-administrativo, empregado em projeto, prestador de serviços, aluno, estagiários, professores visitantes, pesquisadores visitantes, ou qualquer outra pessoa referida no artigo 3º deste regulamento, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações ou inovações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tenha tomado conhecimento, sem antes obter expressa autorização da UNILA.

§ 1º Os nominados nesse artigo deverão assinar termo de sigilo relativo às suas atividades de pesquisa na UNILA, na forma do Anexo I deste regulamento.

§ 2º É vedada a publicação dos resultados de projetos, pesquisas, estudos ou inventos realizados (vinculadas às ações de inovações e criações) por quaisquer das pessoas mencionadas no caput deste artigo antes de tomadas as providências necessárias para garantir proteção dos bens a serem transacionados, nos termos da legislação vigente.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. Os formulários de Termo de Sigilo e Confidencialidade, de Termo de Cessão de Gratuita de Direitos de Propriedade Intelectual, dentre outros, serão elaborados e disponibilizados pelo NIT-UNILA.

Art. 22. Os casos omissos serão julgados pelo Comitê Assessor do NIT-UNILA, após consultado e emitido parecer técnico do NIT-UNILA, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 23. O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil do mês subsequente desta publicação, respeitado o interstício mínimo de uma semana entre a publicação e sua vigência.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO

Resolução nº 39/2021/Consun, com publicação no Boletim de Serviço nº 144, de 08 de Dezembro de 2021.