

ÍNDICE

PARTE 1

- 1. Introdução – As Finalidades desta Cartilha**
- 2. Apresentação – O que é a Agência INTELECTO**
- 3. Propriedade Intelectual – O que é**
- 4. Propriedade Intelectual – As Modalidades**
 - 4.1 Direito Autoral**
 - 4.2 Programas de Computador**
 - 4.3 Cultivares**
 - 4.4 Propriedade Industrial**
 - 4.4.1 Desenho Industrial**
 - 4.4.2 Indicações Geográficas**
 - 4.4.3 Marcas**
 - 4.4.4 Patentes**
- Requisitos para Patentear**
- O que não pode ser patenteado / O que não é invenção**
- Autoria e Titularidade da Patente**
- Patente nacional e Patente internacional**
- Estrutura de uma patente**
- Como depositar um pedido de patente**
- Obrigações do Titular**
- 5. Sigilo e Publicação**
- 6. Transferência ou Licenciamento de Tecnologia**
 - 6.1. Agência Intelcto promove ações de transferência de tecnologia**
 - 6.2 Distribuição dos *royalties***
 - 6.3 Distribuição dos *royalties* entre os inventores**
- 7. Buscas nas Bases de Patentes**
 - 7.1. Importância da Busca por Patentes**
 - 7.2. Roteiro de Busca**
 - 7.3. Busca nacional no Banco de Dados do INPI**
 - Pesquisa básica**
 - Pesquisa Avançada**
 - 7.4. Busca Internacional**
 - 7.4.1. Busca no Banco do Escritório Europeu de Patentes (EPO)**
 - 7.4.1.1. Pesquisa Avançada**
 - 7.4.2. Busca no Banco United States Patent and Trademark Office**
 - 7.5. Recuperação de Documento de Patentes**
- 8. Legislação Vigente / Lei de Inovação**

PARTE 2

- 1. Procedimentos no âmbito da UFU**
- 2. Anexos**
 - Anexo I – Resolução**
 - Anexo II – Termo de Sigilo**
 - Anexo III – Termo de Acordo de Autores/inventores**
 - Anexo IV – Normas dos Cadernos de Laboratório**

PARTE 1

1. INTRODUÇÃO

A presente cartilha tem a finalidade de esclarecer e informar sobre o tema da Propriedade Intelectual. É destinada especialmente ao público usuário da Agência Intelecto, responsável pela gestão da política de Inovação e de Propriedade Intelectual na UFU, criada em agosto deste ano (2006) através de Resolução aprovada pelo CONSUN.

A idéia é que a cartilha se torne um instrumento a ser intensamente utilizado no ambiente de produção de pesquisa, em todas as áreas do conhecimento. Isso porque a Agência recém-criada atua em todas as modalidades da Propriedade Intelectual, incluindo Marcas e Patentes, Desenho Industrial e Cultivares. Na área de Direitos Autorais, já atendida em parte pela Editora da UFU, a Agência poderá também prestar orientações aos interessados.

Dessa forma, o presente trabalho estará contribuindo para a consecução de um dos principais objetivos da Agência, que é a disseminação da cultura de Propriedade Intelectual na UFU. Sabemos que o processo de construção dessa cultura não se faz de uma hora para outra. Ele envolve uma postura institucional firme, traduzida em normas, regulamentos e comprometimento financeiro, mas também em disposição política para o debate permanente de um tema tão complexo e relevante.

Como consultar

A cartilha está estruturada em duas partes principais:

- A primeira é conceitual e informativa, abrangendo o vasto campo da Propriedade Intelectual. Aqui o leitor encontrará, de forma didática e clara, informações sobre as modalidades e sub-modalidades de PI. O que é cada modalidade, o que pode ou não ser protegido, como e onde proteger, transferência de tecnologia e a legislação vigente.
- A segunda parte é um manual prático, um “passo-a-passo” sobre os procedimentos adotados pela Agência para o atendimento de seus usuários – desde o momento em que o usuário nos procura até o depósito do pedido de proteção e o acompanhamento de sua tramitação junto ao INPI ou aos outros órgãos competentes. Também aborda os procedimentos relativos aos processos de transferência de tecnologia, incluindo o licenciamento exclusivo ou não exclusivo e a venda dos direitos de patente.

2. APRESENTAÇÃO

Nos últimos anos, a Universidade Federal de Uberlândia vem dando passos consistentes no sentido de implementar uma política para a inovação e a propriedade intelectual na instituição. Em 2003, a UFU assinou a sua adesão à Rede Mineira de Propriedade Intelectual, da qual fazem parte as instituições públicas de ensino e pesquisa de Minas Gerais. A criação do Núcleo de Apoio a Patentes e à Inovação (NAPI) é outro exemplo dessa disposição institucional.

O NAPI foi criado em fevereiro de 2005, como projeto aprovado pelo CNPq, em edital que apoiou a criação de Núcleos de Inovação e Patenteamento nas universidades e centros de pesquisa. A Resolução 008/2006, votada em 4 de agosto de 2006 pelo CONSUN, institucionaliza a criação do núcleo, através da **Agência Intelecto**, e regulamenta todos os procedimentos e normas referentes à gestão da Propriedade Intelectual na instituição. (A Resolução está anexa a esta Cartilha).

A **Agência Intelecto** é um órgão ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e terá entre suas atribuições promover e cuidar da proteção legal do conhecimento gerado na UFU, além de estimular e orientar a transferência dessa tecnologia protegida para o setor produtivo.

O público atendido pela Agência será exclusivamente a comunidade de pesquisadores da UFU, mas existe a possibilidade de que a Universidade, a partir de parecer favorável da Agência, “adote” a criação de um inventor independente. Neste caso, a UFU compartilhará os ganhos econômicos auferidos com a exploração industrial da invenção protegida.

Com a criação da **Agência Intelecto**, a UFU está em sintonia com uma política que vem sendo adotada em várias universidades públicas, nos últimos anos, e que está refletida na chamada Lei da Inovação, em vigor desde dezembro de 2004 e regulamentada em outubro de 2005.

A Agência Intelecto tem uma diretora, nomeada por força da Resolução nº. 008/2006, e vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFU, e conta com o trabalho de três bolsistas de nível superior, sendo duas do CNPq e uma da FAPEMIG, além de um técnico-administrativo da Universidade (também de nível superior).

Atualmente, essa é a equipe da Agência:

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação: Prof. Dr. Eduardo Nunes Guimarães

Diretora: Prof^ª. PhD. Sônia Aparecida Goulart de Oliveira

Técnico-administrativo: Paulo Marcos Pires (Geógrafo).

Bolsistas: CNPq - Rosângela Ribeiro (Jornalista/Gestão da Inovação) e Erika Freitas Santana (Advogada/Especialista em Direito Processual Civil); FAPEMIG – Hosana Maria Maciel Velani (Doutora em Química).

A Agência conta ainda com um grupo de pesquisadores que fazem parte do projeto original do NAPI:

- Prof. Dr. José Francisco Ribeiro (Engenharia Mecânica);
- Prof. PhD Foued Salmen Espindola (Genética e Bioquímica);
- Prof. Dr. Humberto Eduardo de Paula Martins (Economia).

A Agência está localizada provisoriamente no prédio do CIAEM – Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras, bloco 5L do campus Santa Mônica. A partir de 2007, deverá ser instalada em um módulo anexo ao novo prédio da Reitoria, a ser

construído com recursos captados junto à FINEP, por meio de edital de apoio a Núcleos de Inovação Tecnológica.

Contatos: (34) 3239-4528 e 3239-4332

www.patentes.propp.ufu.br

patentes@ciaem.ufu.br

A Lei da Inovação

A Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, tendo por objetivos o alcance da autonomia tecnológica e o desenvolvimento industrial do País. A nova lei não apenas autoriza, mas também estimula os projetos de cooperação entre as chamadas instituições científicas e tecnológicas (incluindo as universidades públicas) e as empresas nacionais, no sentido de desenvolver produtos e processos inovadores, de alta densidade tecnológica.

Com relação às universidades públicas, a Lei prevê a criação de Núcleos de Inovação Tecnológica, com a função de gerir a sua política de inovação. São competências dos núcleos, entre outras, “zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; e “acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição”.

No caso da UFU, o Núcleo de Inovação, denominado de Agência Intelecto, contará com recursos orçamentários para custear as taxas relativas à proteção do conhecimento nas modalidades – patentes, desenhos industriais, marcas, cultivares e programas de computador.

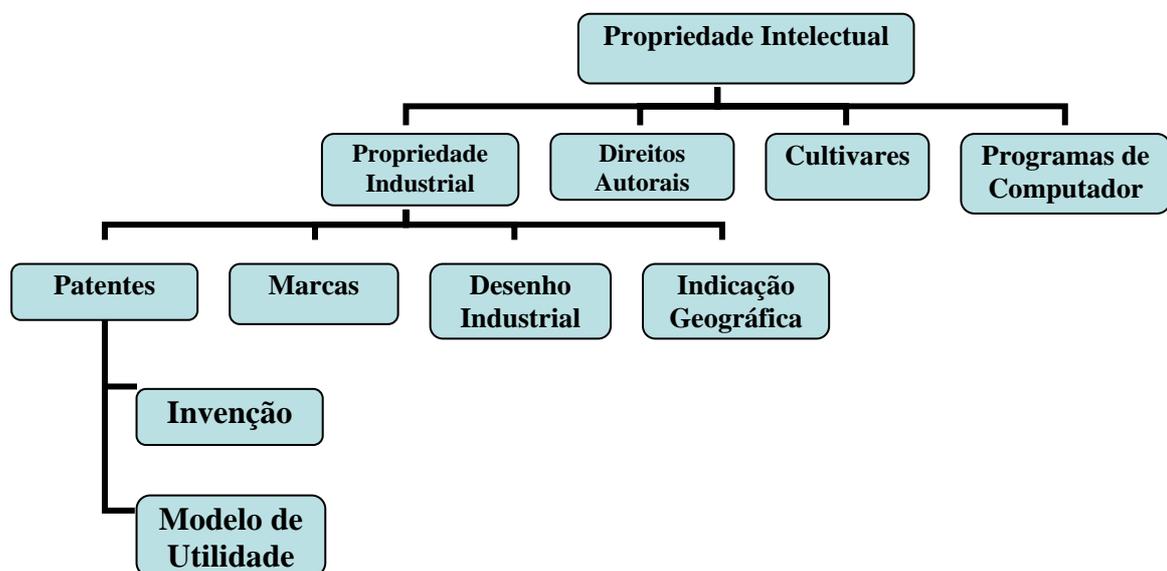
Antes de proceder à proteção do invento, a Agência irá auxiliar os pesquisadores no sentido de efetuar buscas nos bancos de patentes, nacionais e internacionais, com o objetivo de conhecer melhor o estado da técnica da sua área de pesquisa. Esse tipo de pesquisa também é importante para que o pesquisador esteja melhor preparado na hora de escrever os relatórios de sua própria patente, o que é muito importante para a emissão da carta-patente pelo INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Outro aspecto importante na criação da Agência é que a lei federal confere a este órgão mais autonomia no que se refere às relações da Universidade com as empresas. A transferência de tecnologia, por exemplo, que envolve a comercialização ou o licenciamento de uma invenção patenteada para uma empresa, deve ser conduzida a partir da orientação da Agência. A Lei contempla, ainda, questões como o compartilhamento de laboratórios e os projetos de cooperação entre universidades e empresas.

3. PROPRIEDADE INTELECTUAL

Propriedade Intelectual abrange os direitos sobre toda a atividade inventiva e da criatividade humana, em seus aspectos científicos, tecnológicos, artísticos e literários. Um sistema eficaz de gestão da propriedade intelectual é considerado estratégico para o crescimento sócio-econômico do País, uma vez que protege o conhecimento gerado pelos pesquisadores brasileiros e estimula a inovação tecnológica, reduzindo a dependência em relação à tecnologia desenvolvida por outros países.

SÃO MODALIDADES DA PROPRIEDADE INTELECTUAL:



Conheça nos próximos capítulos um pouco mais sobre cada modalidade, que funciona no Brasil sob legislações específicas.

4. As modalidades da Propriedade Intelectual

4.1 DIREITO AUTORAL

O Que é

Os direitos autorais são um conjunto de normas jurídicas que visam regular as relações oriundas da criação e da utilização de obras artísticas, literárias ou científicas, tais como textos, livros, pinturas, esculturas, músicas, ilustrações, projetos de arquitetura, gravuras, fotografias, etc. São prerrogativas conferidas por lei ao criador da obra intelectual, para que este possa gozar dos benefícios morais e intelectuais resultantes da exploração de suas criações.

Legislação Vigente

A Lei Federal nº. 9.610, de 19/02/98, regula os direitos autorais, compreendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhe são conexos, ou seja, aqueles direitos reconhecidos a determinadas categorias que auxiliam na criação, produção ou difusão da obra intelectual.

O que pode ser protegido

Os direitos autorais são divididos em direitos morais e direitos patrimoniais. Os direitos morais referem-se à possibilidade do autor reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; de ter seu nome indicado nela quando da sua utilização; de conservá-la inédita; de assegurar a integridade da obra; de modificá-la, antes ou depois de utilizada; de retirá-la de circulação quando implicar afronta à sua reputação e imagem; de ter acesso a exemplar único e raro da obra. Os direitos patrimoniais referem-se ao direito exclusivo do autor de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística, ou científica. A utilização da obra depende de sua prévia e expressa autorização. Os direitos patrimoniais do autor vigoram durante um prazo de 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento.

São passíveis de proteção as seguintes obras:

- a) os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
- b) as conferências, alocações, sermões e outras obras de mesma natureza;
- c) as obras dramáticas e dramático-musicais;
- d) as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra forma qualquer;
- e) composições musicais, tenham ou não letra;
- f) obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
- g) obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
- h) obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
- i) as ilustrações, cartas geográficas e outras obras de mesma natureza;
- j) projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
- l) as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação de obra intelectual;
- m) os programas de computador;
- n) coletâneas ou compilações, antologias.

Como e Onde Proteger

A proteção se faz mediante registro na Biblioteca Nacional. O próprio autor pode fazê-lo, acessando o site www.bn.br. É cobrada uma taxa de R\$ 20,00 para pessoa física e R\$ 40,00 para pessoa jurídica.

Transferência dos direitos

A transmissão dos direitos autorais faz-se mediante termo de cessão dos direitos autorais patrimoniais.

Importante frisar que toda e qualquer obra, antes de ser publicada ou colocada na Internet, deve ser registrada, devendo sempre conter a reserva de direitos.

4.2 PROGRAMAS DE COMPUTADOR

O Que é

O regime de proteção à propriedade intelectual dos programas de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos.

Legislação Vigente

Lei de Programa de Computador, nº. 9.609, de 12/02/98. Os programas de computador têm regime jurídico do direito autoral como forma de proteger os interesses de quem os desenvolve, e seu registro assegura ao autor o direito de exclusividade na produção, uso e comercialização de sua criação.

A tutela dos direitos relativos aos programas de computador é assegurada pelo prazo de 50 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.

Como e onde proteger

O registro do programa no INPI é a única forma efetiva para se proteger contra utilização não autorizada. O título do programa é protegido junto com o programa em si, por meio de um só procedimento. Assim, protege-se tanto o produto quanto seu nome comercial.

O pedido de registro do programa de computador deverá conter o seguinte:

- dados referentes ao autor e ao titular (se o titular não for o autor) - pessoas físicas ou jurídicas;
- identificação e descrição funcional do programa de computador;
- trechos do programa e outros dados que sejam suficientes para caracterizar sua criação independente, ressaltando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo.

Essas informações são de caráter sigiloso.

O reconhecimento do registro é internacional. Desse modo, os programas estrangeiros não precisam ser registrados no Brasil, salvo em caso de cessão de direitos. Igualmente os programas nacionais não precisam ser registrados em outros países, desde que registrados no INPI, devendo ser aceitos nos países signatários dos acordos internacionais como comprovação da autoria. No âmbito internacional, as diretrizes jurídicas para os programas de computador são a Convenção de Berna e o Acordo TRIPS.

Transferência de Tecnologia

O uso do programa de computador no País pode ser objeto de contrato de licença. Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização referentes a programas de computador de origem externa, ou seja, de países estrangeiros, deverão fixar a responsabilidade pelos respectivos pagamentos quanto a tributos e encargos exigíveis.

Nos casos de transferência de tecnologia dos programas de computador, os respectivos contratos deverão ser registrados no INPI para que produzam efeitos em relação a terceiros. **(Mais informações sobre transferência de tecnologia na página 12.)**

Para a efetivação deste registro, é necessário que o fornecedor entregue ao receptor da tecnologia a documentação completa, em especial o código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.

4.3 CULTIVARES

O Que é

A cultivar objeto de proteção é definida como “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 agro florestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos”.

Legislação Vigente

As cultivares são protegidas pela Lei Federal nº. 9.456, de 25/04/97, regulamentada pelo Decreto nº. 2.366, de 05/11/97.

O que pode ser protegido

Os requisitos para a concessão do Certificado de Proteção são:

- a) a distintividade – é distinta de outras cultivares conhecidas;
- b) a homogeneidade;
- c) a estabilidade;
- d) a novidade; e
- e) a utilidade.

Não são objeto de proteção as espécies animais, nem elementos infracelulares, ou tidos pela ciência aplicável como espécies ou gêneros vegetais inferiores.

Como e onde Proteger

A proteção se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, emitido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC, vinculado ao Ministério da Agricultura.

O pedido de proteção será formalizado mediante requerimento assinado pela pessoa física ou jurídica que obtiver a cultivar, ou por seu procurador. O pedido de cultivar só pode se referir a uma única cultivar.

O Certificado de Proteção é concedido a título precário depois de publicado o pedido, e assegura ao titular o direito exclusivo de exploração comercial. Obtido o Certificado, o titular fica obrigado a manter, durante o período de proteção, amostra viva de cultivar à disposição do órgão competente. As alterações na cultivar, após anotação no respectivo processo, deverão ser averbadas no Certificado de Proteção.

O pagamento das anuidades referentes à proteção de cultivar deverá ser feito a partir do exercício seguinte ao da data da concessão do Certificado de Proteção.

Algumas definições importantes:

O melhorista é o autor da criação protegida, ou seja, a pessoa física (pode ser mais de uma) que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais.

O titular da proteção é a pessoa física ou jurídica que obtiver nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada. Em geral, a titular é a instituição na qual o melhorista trabalha.

O obtentor é o titular do direito a pedir a proteção, que pode ser o melhorista ou qualquer terceiro que tenha a cessão ou outro título jurídico.

4.4 PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A Propriedade Industrial se subdivide em quatro categorias, as quais serão descritas a seguir:

Desenho Industrial
Indicações Geográficas
Marcas
Patentes

4.4.1 Desenho Industrial

O Que É

Desenho industrial compreende a forma plástica tridimensional e a arte gráfica (desenho propriamente dito), devendo conter para obtenção de seu registro fisionomia própria e nova. A nova forma ornamental, a estética, está ligada à função do objeto, a fim de desempenhar caráter utilitário. No entanto, se esta nova forma for absolutamente necessária para a obtenção do resultado almejado, deixa de ser desenho industrial e passa a constituir invenção ou modelo de utilidade, disciplinado pelo direito das patentes, desde que contemplados os requisitos legais.

O que pode ser protegido

O registro dos desenhos industriais tem como requisitos essenciais:

- Novidade: quando o desenho não estiver compreendido no estado da técnica;
- Originalidade: o desenho resulta um visual distintivo em relação a objetos anteriores;
- Utilização ou Aplicação Industrial: quando o objeto puder ser reproduzido de forma seriada, ou possa servir de modelo para a fabricação em série.

Não se considera desenho industrial obra de caráter puramente artístico.

Como e Onde Proteger

O registro do desenho industrial é feito junto ao INPI, e pode ser requerido pelo próprio autor, pelos herdeiros e sucessores do autor, ou pelo titular, nos casos em que o autor é empregado de empresa ou instituição pública, quando a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determina que a titularidade é do empregador.

O registro vigorará pelo prazo de 10 anos contados da data do depósito, prorrogável por três períodos sucessivos de cinco anos cada.

Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 dias que precederam a data do depósito ou a prioridade reivindicada, se promovida pelo INPI ou por terceiros, com base em informações obtidas do autor ou em decorrência de atos por este praticados.

Antes de iniciar o processo de proteção é conveniente realizar uma busca na base Desenho no site do INPI (www.inpi.gov.br). Mais detalhes de como realizar esta busca no *Roteiro de Busca* (ver página 26).

Transferência de Tecnologia

O titular do registro do desenho industrial pode cedê-lo total ou parcialmente, bem como licenciar seu uso, por meio da celebração de contrato averbado junto ao INPI.

4.4.2 Indicações Geográficas

O Que é

Modalidade de Propriedade Industrial pela qual se obtém proteção sob dois tipos:

- Indicação de Procedência: refere-se a centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de serviços. Exemplo: tapetes do Oriente Médio.
- Denominação de origem: designa produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. Exemplos: Champanha de Paris (nome geográfico identifica procedência e atesta que produto ou serviço atendem padrão de qualidade) e cachaça do Brasil (conformação com a legislação sobre cachaça e com regulamento aprovado pela Câmara de Comércio Exterior).

Onde e quem pode requerer a proteção

A proteção é requerida junto ao INPI, que concedeu legitimidade aos sindicatos, associações, institutos ou qualquer outra pessoa jurídica de representatividade coletiva, com legítimo interesse e estabelecida no respectivo território, para requerer o registro específico da indicação geográfica.

4.4.3. Marcas

O Que é

A marca é um bem intangível associado a um sinal distintivo de produtos ou de serviços, visualmente perceptível. Sua importância econômica e valoração estão ligadas ao mercado e à fidelidade dos consumidores. Vale lembrar que o registro da marca não é obrigatório. Por outro lado, sua aquisição é um fator estratégico importante, pois em muitos casos o valor da marca supera o valor de todas as instalações da indústria, como é o caso da Microsoft e da Coca-Cola.

Tipos de marcas

As marcas são classificadas por forma e natureza. Quanto à forma elas podem ser:

Nominativa: quando é constituída de apenas letras formando uma ou mais palavras. O alfabeto usado é o romano e as palavras formadas também podem admitir os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, ou seja, a marca nominativa pode ser formada por letras ou a mistura de letras e números. Entretanto, palavras que constituem cores (AMARELO, BRANCO, etc) não podem ser registradas mesmo em forma estilizada.

Figurativa: É aquela constituída por desenho, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente. Neste caso, uma letra isolada ou número podem ser registrados desde que estejam presentes em forma estilizada.

Mista: É aquela constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada.

Tridimensional: É aquela constituída pela forma plástica de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.

O uso das marcas é estabelecido no ato do pedido do registro. Dessa forma é necessário que o usuário, ao escolher um desses tipos de marca, tenha conhecimento de algumas de suas diferenças quanto à forma de exploração. Uma marca nominativa, desde que não alterada, pode ser usada sozinha ou associada a um desenho ou a qualquer fundo colorido escolhido pelo titular e esses acessórios podem ser modificados em qualquer tempo. Já as marcas figurativas e mistas devem ser usadas como foram registradas. É também de igual importância, que o usuário saiba que a marca deve ser diferente do objeto que a identifica, pois as marcas também são classificadas quanto à distintividade. Por exemplo, SAPATO para identificar sapato não é registrável, mas CHOCOLATE para identificar roupa é registrável.

Quanto à natureza as marcas são classificadas em:

Coletiva: É aquela que visa identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Normalmente estão vinculadas a cooperativas e associações.

Certificação: É aquela que atesta a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. São conhecidas como selos, como, por exemplo, ABNT, INMETRO e ABIC.

Onde e Quem pode requerer

A proteção é feita junto ao INPI. Todas as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado podem requerer. A pessoa física só pode requerer o registro de marca se

comprovar atividade exercida, através de documento comprobatório, expedido pelo órgão competente. Verifica-se a habilitação profissional diante do órgão ou entidade responsável pelo registro, inscrição ou cadastramento. Exemplo: um médico pode registrar sua marca para atendimento. Já as pessoas de direito privado só podem requerer registro se exercerem atividade efetiva e lícita. No caso de não se ter registrado a marca, ainda é possível reivindicá-la frente ao uso de terceiros através do direito do usuário anterior. Este direito estabelece que tem precedência ao registro toda pessoa que, de boa-fé, usava no País, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, para a mesma atividade ou atividades afins.

Procedimentos para o registro da marca

É preciso realizar uma busca prévia da marca para saber se já existe alguma depositada ou registrada na classe pretendida (detalhes de busca no *Roteiro de Busca*, página XX). O pedido de marca é requerido em formulário próprio, junto com alguns documentos. É cobrada uma taxa inicial correspondente ao depósito do pedido. As pessoas físicas e micro-empresas contam com desconto de 50% das taxas relacionadas com os valores para depósito e primeiro decênio.

Não havendo obstáculos processuais (exigência, oposição, etc), deverá ser paga ao final do exame a taxa referente à proteção do primeiro decênio e a expedição do certificado de registro. Para que se realize a busca ou se efetive o depósito, o interessado deverá se dirigir à sede do INPI ou a uma das Delegacias ou Representações desse Órgão, existentes nos estados brasileiros. As tabelas de preços e documentação necessária podem ser obtidas no site do INPI (www.inpi.gov.br).

O andamento dos processos deve ser acompanhado pela publicação oficial, ou seja, a Revista da Propriedade Industrial - RPI (disponível para *download* no site do INPI). O registro da marca extingue-se pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia (abandono voluntário do titular ou pelo representante legal), pela caducidade (falta de uso da marca) ou pela inobservância do disposto no art. 217 da LPI.

Prazo de validade

O registro de marca vigorará pelo prazo de dez anos, contados da data da concessão do registro, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos. A marca registrada garante a propriedade e o uso exclusivo em todo o território nacional.

Caso o titular não use a marca por um período superior a cinco anos ocorrerá a caducidade do registro. O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

Legislação Vigente

As marcas são regulamentadas pela Lei da Propriedade Industrial (LPI) e o Direito marcário provém de tratados internacionais. O principal foi a Convenção da União de Paris (CUP) de 1985. O que pode ser registrado está disposto no art. 122 da LPI e o que é irregistrável estão compreendidos no art. 124 da LPI. Além disso, a Lei marcária brasileira não protege os sinais sonoros, gustativos e olfativos.

Transferência dos direitos

Por constituir-se num bem, a marca pode ser negociada: normalmente é transferida ou vendida. A petição de transferência pode ser efetivada a qualquer momento depois do depósito do pedido de registro de marca. Isto é possível, pois o sistema de registro de marca adotado pelo Brasil é atributivo de direito, isto é, a sua propriedade e o seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro.

4.4.4 Patentes

O Que é

É um título de propriedade temporário que o Estado concede a inventores, empresas ou instituições, pelo qual eles passam a deter os direitos sobre uma invenção, como recompensa aos esforços dispendidos nessa criação. A invenção pode ser um produto, um processo de fabricação ou o aperfeiçoamento de produtos e processos já existentes. Com a posse da carta-patente, o titular tem a exclusividade de exploração de sua invenção, podendo industrializar e vender ele mesmo, ou transferir a terceiros os seus direitos, definitiva ou temporariamente.

A universidade é sempre a titular das patentes geradas a partir de pesquisas desenvolvidas em seu âmbito, por força da Lei de Propriedade Industrial (9279/96), que define como titular o empregador.

No caso das universidades, cabe a transferência ou o licenciamento da tecnologia – ou seja, o repasse às empresas, mediante contrato, do direito de produzir e comercializar a invenção que foi patenteada. Essa transferência pode ocorrer logo após o depósito do pedido de patente e a solicitação ao INPI para que seja antecipada a publicação do pedido, que já garante a expectativa do direito. Vale lembrar que a publicação antecipada nem sempre acelera o exame técnico, que não pode ser iniciado antes de 60 dias contados da publicação do pedido.

As empresas usualmente pagam por esse direito um valor a título de *royalties*, que vem a ser um valor previamente definido ou um percentual sobre a venda líquida do produto. (Mais sobre o tema na pg. 24)

A Patente pode ser de dois tipos: Invenção e Modelo de Utilidade.

Patente de Invenção (PI):

Produto ou processo que ainda não existe no estado da técnica, ou seja, que apresente um progresso considerável no seu setor tecnológico, como uma solução para um problema técnico específico. Ex: forno a gás ⇒ forno de microondas.

Patente de Modelo de Utilidade (MU):

Objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição a partir de ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Ex: bicicleta ⇒ bicicleta ergométrica.

DURAÇÃO DA PATENTE

- Patente de invenção: 20 anos
- Patente de modelo de utilidade: 15 anos.

Contados a partir da data do depósito. Terminado esse prazo, a criação cai em domínio público.

O QUE PODE SER PATENTEADO

- A invenção e o modelo de utilidade devem atender a três requisitos para serem patenteáveis:

- Novidade – A invenção não está acessível ao público – seja por descrição oral, escrita ou através de qualquer meio de comunicação;
- Atividade Inventiva – A invenção e/ou modelo de utilidade não podem ser uma solução trivial, evidente, ou óbvia para um especialista na área;
- Aplicação Industrial – Consiste na possibilidade de inserção do produto e/ou processo em escala de produção industrial.

- Além disso, para ser patenteada a invenção ou o modelo de utilidade deve ter suficiência descritiva, ou seja, deve ser passível de ser descrita de forma clara e suficiente, com indicação, se for o caso, da melhor forma de execução, de modo a possibilitar a sua realização por um técnico no assunto.

O QUE NÃO PODE SER PATENTEADO

- O que for contrário à moral, à segurança pública, aos interesses nacionais ou que coloca a saúde em risco.
- As substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico.
- Os seres vivos, nem no todo, nem em parte. Exceção para os microorganismos transgênicos que atendam os três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, e que não sejam mera descoberta. São considerados microorganismos transgênicos, exceto o todo ou parte de plantas e de animais, aqueles que, devido à intervenção humana direta em sua composição genética, expressem característica não naturalmente alcançável.

O QUE NÃO É CONSIDERADO INVENÇÃO

- Identificação ou revelação de fenômenos da natureza;
- Todas as criações envolvendo o exercício de atividades puramente intelectuais ou ligadas exclusivamente ao campo da economia, e que podem ser protegidas pelo direito de autor;
- Criações puramente intelectuais e abstratas (métodos matemáticos, métodos de ensino de idiomas, teorias científicas; métodos comerciais, educativos, publicitários, de fiscalização, etc);
- Criações puramente artísticas ou estéticas;
- Programas de computador, que são protegidos pelo direito autoral;
- Regras de jogo;
- Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnósticos, para aplicação no corpo humano ou animal.

AUTORIA E TITULARIDADE

- O autor da invenção é a pessoa física, também denominada de inventor. Uma patente pode ter um ou vários inventores.
- O titular é o depositante, considerado o proprietário da patente. Pode ser: o próprio inventor (ou seus herdeiros ou sucessores); a empresa ou instituição para a qual trabalha ou para quem foi criado o invento.
- A universidade é sempre a titular das patentes geradas a partir de pesquisas desenvolvidas em seu âmbito, por força da Lei de Propriedade Industrial (9279 / 96). O pesquisador responsável é o autor ou inventor. Em alguns casos, quando a empresa participa efetivamente da pesquisa e desenvolvimento do produto ou processo a ser protegido – seja com conhecimentos pré-existentes, com infra-estrutura, recursos humanos ou financeiros –, é possível a co-titularidade.
- Ao titular da patente é concedido o direito de ceder a terceiros (ou impedir) a exploração, o uso ou a comercialização de sua criação. Nos casos de co-titularidade, o co-titular tem a preferência do direito ao licenciamento.

PATENTE NACIONAL e PATENTE INTERNACIONAL

A Convenção de Paris, da qual o Brasil é signatário, estabelece o princípio do Território da Patente, ou seja, a proteção que o Estado confere através da patente (ou desenho industrial) tem validade **somente dentro dos limites territoriais do País** que concede a proteção. Isso significa que não existe uma “patente mundial”. O depósito tem que ser feito em cada País.

No caso do Brasil, se houver interesse em patentear em outro País, o titular da patente tem o prazo de um ano – após realizado o depósito aqui – para solicitar o depósito internacional na Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI, em inglês WIPO), indicando os países nos quais deseja obter a proteção. Esse direito é facultado pelo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)¹. Depois de feita essa solicitação, o depósito nos países designados deve ser feito depois de vinte meses contados do depósito no país de origem.

Nesse caso, deve ser respeitado o princípio da Reciprocidade – significa que a patente depositada nos países estrangeiros somente terá valor se for semelhante àquela depositada no país de origem – ou seja, será apenas uma versão para a língua estrangeira correspondente.

Uma das vantagens de se utilizar o sistema PCT é a apresentação de um único pedido de patente para vários países simultaneamente e obtenção do relatório de busca em tempo curto. Entretanto, o depósito internacional através do PCT só será vantajoso, em termos de custo, se o pedido de patente abranger vários países. No caso de envolver apenas um ou dois países, o melhor é realizar diretamente o depósito nestes países, em vez de utilizar o sistema PCT.

A partir do momento em que fizer a solicitação via PCT, o titular deverá requerer o direito à prioridade – que também está previsto na Convenção de Paris (Prioridade

¹ Há a possibilidade de se utilizar o programa PCT-EASY para preparar o formulário de depósito de pedidos PCT. O programa, distribuído gratuitamente, permite preparar o formulário de depósito, verificar erros no mesmo e até mesmo controlar sua carteira de pedidos. Além disso, dá direito a desconto da taxa de depósito no valor de CHF 200,00. Informações: <http://pcteasy.wipo.int/en/index.html>.

Unionista). Isso significa que o pedido terá prioridade, durante um ano (contado a partir do depósito no país de origem), sobre outros que vierem a ser depositados no Brasil, por pesquisadores de outros países signatários da Convenção, e sobre outros pedidos depositados nestes países.

ESTRUTURA DE UMA PATENTE

Todo o processo patentário inclui:

- 1) Um formulário especial (“Depósito de Pedido de Patente” – formulário 1.01²);
- 2) Relatório Descritivo;
- 3) Reivindicações;
- 4) Desenhos (opcional para patentes de invenção e obrigatório para os modelos de utilidade);
- 5) Resumo;
- 6) Comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.

O detalhamento de cada um desses itens estão no Ato Normativo 127/97 disponibilizado no *site* do INPI em Legislação (clicar em Patente e Desenho Industrial). Patentes envolvendo material biológico requerem a inclusão de outros procedimentos, os quais estão tratados no item 16 desse Ato, inclusive informa como e onde se depositam esses materiais (leveduras, fungos e bolores, bactérias, actinomicetos, algas, protozoários, vírus e outras matérias vivas).

Os tópicos comuns às patentes estão resumidos a seguir:

Relatório descritivo: Deve descrever o produto ou processo para o qual se requer a proteção, ressaltando nitidamente a novidade e evidenciando o efeito técnico alcançado. A descrição deve ser feita de modo a permitir que uma pessoa especializada possa compreender e colocar em prática a tecnologia. Para completar a suficiência descritiva deverá ser usada Referência Bibliográfica³. **O que deve ser evitado no Relatório descritivo:** matéria inconsistente ou que não seja claramente relacionada com a invenção reivindicada.

Reivindicações: Nesse texto, espera-se que sejam descritas as peculiaridades do invento, de modo a bem estabelecer e delimitar os parâmetros que definirão o âmbito sobre o qual se requer os direitos da patente. A reivindicação define o escopo de proteção para produto(s), processo(s) ou ambos num mesmo processo patentário. **O que é proibido nas reivindicações:** reivindicações de utilização e trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens e uso do objeto de invenção. Exceto quando absolutamente necessário, as reivindicações não podem se referir a trechos do relatório descritivo ou a desenhos, ficando proibido expressões do tipo “como apresentado na parte X do relatório descritivo” e etc.

Resumo: Descrição clara, objetiva e sucinta do objeto da patente. Lembrar que o resumo é o objeto de divulgação da patente, tornando se assim de domínio público. Por isso, é necessário manter certo sigilo sobre a invenção, por exemplo, não colocar proporções exatas. Entretanto, deve-se ter o cuidado do resumo não ser muito superficial, principalmente quando o interesse for a concessão, por não ser atrativo para

² Disponível no *site* do INPI (www.inpi.gov.br).

³ Não há campo próprio de Referência Bibliográfica; as citações devem ser inseridas no corpo do texto em formato de citação de artigos científicos. Caso seja uma patente, citar apenas o número.

a indústria. O resumo deve ser iniciado com o Título do trabalho (maiúscula e negrito). **O que não deve ser usado como resumo:** a própria reivindicação principal.

A estrutura do relatório descritivo e das reivindicações segue o seguinte:

- a) O papel deve ser A4 (210 mm X 297 mm), branco, não podendo ser brilhante e nem transparente. Não pode deixar amassar ou dobrar. Deve-se usar apenas uma das faces.
- b) As fórmulas químicas ou equações matemáticas podem ser manuscritas ou desenhadas. As linhas que as contém não são contadas.
- c) O relatório não pode conter rasuras ou emendas, timbres, logotipos, letreiros, assinaturas ou rubricas, sinais ou indicações de qualquer natureza estranhos ao pedido.
- d) As folhas devem ser numeradas com algarismos arábicos no centro da parte superior, entre 1 cm e 2 cm (do limite superior da folha). Deve-se, ainda, indicar o número total de folhas que o relatório contém, separadas por barra. Ex.: se o tópico tiver 4 páginas: a primeira será (1/4); a segunda (2/4), e, ao final, a última página terá numeração (4/4).
- e) As linhas, na margem esquerda, devem ser numeradas a partir da quinta, de cinco em cinco. A cada nova página recomeça-se a contagem.
- f) Não se computa o espaço ocupado por tabelas e fórmulas. O espaço entre linhas é de 1,5.
- g) A formatação da página é:

Margens	Máximo	Mínimo	Preferência
Superior	4cm	2cm	4cm
Esquerda	4cm	2,5cm	3cm
Direita	3cm	2cm	-
Inferior	3cm	2cm	-

h) Tabelas e Figuras não possuem legendas e antes dos referidos, aparece apenas em maiúsculo e centralizado os dizeres: TABELA X ou FIGURA X, podendo ser abreviados: TAB. X e FIG. X. As tabelas e fórmulas entram no corpo do texto do relatório, mas as figuras são sempre anexas, e devido à ausência de legenda torna necessário o uso de uma numeração indicada por setas, indicando seus componentes ou partes relevantes, os quais deverão estar no relatório descritivo. Além disso, suas representações gráficas devem ser especificadas: vistas, cortes, esquemas, diagramas, fluxogramas, etc. e quando se tratar de fotografia, tais como estruturas metalográficas, abordar as características como ampliação, condições e natureza do material, etc.

i) Quando o invento envolve mais de uma forma de execução, ressaltar a melhor delas.
j) O relatório descritivo poderá ou não ser constituído de tópicos (neste caso, maiúsculo e negrito) numa seqüência que permita sua melhor compreensão. Alguns exemplos de tópicos para patentes de invenção estão colocados a seguir:

- Título (todas maiúsculas e negrito) / Introdução (inicial maiúscula e negrito) / Estado da Técnica / Objetivo da Invenção / Modo Preferido da Invenção.
- Título / Fundamentos da Invenção / Descrição e/ou detalhamento dos componentes da invenção / A Invenção / Exemplos de atuação da invenção.

Obs.: As Reivindicações e o Resumo são novas seções, ficando em folhas a parte assim como as Figuras.

i) As reivindicações são colocadas após o relatório descritivo, em nova página e com numeração de linhas iniciando neste tópico. Toda reivindicação é numerada

consecutivamente por algarismos arábicos e sempre iniciada pelo título do invento (maiúsculo e negrito). O texto não deve ter pontuação e deve possuir as expressões chaves: “*caracterizado por*” para reivindicação principal e “*de acordo com a reivindicação x*” e “**caracterizado por**” para reivindicações secundárias.

COMO DEPOSITAR UM PEDIDO DE PATENTE

Para realizar o depósito do pedido de patente, é necessário fornecer os itens de 1 a 6 descritos anteriormente, que vai desde o preenchimento de um formulário específico até o pagamento da guia de recolhimento em um banco autorizado. O pedido da patente também pode ser requerido sem a apresentação dos itens 1 a 5 acima mencionados. Para isso devem ser suficientes os dados relativos ao depositante e ao inventor, além de uma descrição e desenhos (obrigatório para patente de modelo de utilidade) que permitam a perfeita identificação do objeto. O INPI estabelecerá as exigências a serem cumpridas no prazo de 30 dias a contar de sua ciência, i.e, trinta dias para entregar o relatório descritivo contendo resumo e reivindicações⁴. Esse relatório deve ser entregue no INPI em 5 vias.

Efetuada o depósito, o pedido de patente é publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI), 18 meses após a data de apresentação ao INPI, tornando seu conteúdo acessível ao público.

Após a realização do depósito, o depositante tem 36 meses, no máximo, para requerer o exame técnico.

O INPI pode então decidir pelo deferimento ou formular exigências.

OBRIGAÇÕES DO TITULAR

- Pagamento da taxa de depósito, que é de R\$ 55,00 para pessoas físicas, instituições de ensino e pesquisa (ICT) e microempresa. Para os demais, R\$ 140,00;
- Solicitar o exame técnico, no máximo 36 meses após a realização do depósito. O pedido de exame para invenção que contenha até 10 reivindicações custa R\$ 160,00 e para modelo de utilidade custa R\$ 110,00 (taxas para pessoas físicas, ICT e microempresa);
- Pagamento das anuidades, que se inicia a partir do dia em que o depósito completa dois anos. Há um prazo de até Três meses para o pagamento, sob pena de arquivamento do processo.
- Exploração efetiva da patente – após concedida a patente, o titular terá três anos para iniciar a exploração (seja através da produção, seja através do contrato de licenciamento/transfêrencia de tecnologia). Se não conseguir, terá que conceder uma licença compulsória a qualquer empresa ou pessoa que comprovar capacidade técnica e econômica para iniciar a exploração. Caso contrário, haverá “caducidade” da patente, ou seja, há perda dos direitos sobre a propriedade intelectual do invento.

⁴ O Depósito só é efetivado pelo INPI (fornece o No. de Protocolo) aos proceder ao exame formal preliminar e cumprida dentro do prazo estabelecido todas as exigências, caso haja alguma.

5. Sigilo e Publicação

Como já dito anteriormente, os requisitos para se conceder a patente são: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o requisito da novidade, que está intimamente ligado à publicação e ao sigilo.

A primeira condição da patenteabilidade é a novidade, que é a essência da proteção da solução técnica.

O art. 11 da Lei de Propriedade Industrial define a novidade de forma negativa, assim “a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”.

De acordo com o parágrafo primeiro desse mesmo artigo, o estado da técnica “é constituído por tudo aquilo que foi tornado acessível ao público antes da data do depósito da patente por uma descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio”. Se a criação for do conhecimento do público, considera-se já no estado da técnica, portanto não poderá ser patenteada por falta do requisito da novidade.

Os elementos constitutivos do estado da técnica são denominados anterioridades. Assim, quando a novidade é destruída por algo que tenha sido levado ao conhecimento do público, tem-se uma anterioridade.

A anterioridade é resultado de uma publicidade da invenção anterior ao depósito do pedido da patente. Tal publicidade pode originar-se de duas formas: a) quando a invenção cai em domínio público sem o conhecimento do inventor, o que constitui uma anterioridade em sentido estrito; e b) quando a invenção torna-se pública por intermédio do próprio inventor; neste caso a anterioridade recebe o nome de divulgação, que de acordo com a LPI, para fins de sua caracterização, pode ocorrer por qualquer meio.

Importante destacar que a lei não delimita quantitativamente o termo “público”. Desse modo, **pode-se considerar público** tanto uma multidão de pessoas, quanto um pequeno grupo ou até uma única pessoa, desde que esta tenha capacidade de entender e comunicar o conteúdo da invenção e que não tenha recebido a informação como segredo.

Perde-se a novidade não somente com a divulgação da invenção – publicando um artigo, por exemplo, mas também pelo uso e/ou a exploração da invenção.

A anterioridade deve ser verdadeira, certa quanto à sua existência e quanto à sua data.

Pode-se admitir qualquer meio de prova da anterioridade, sendo que geralmente a prova é fornecida através de patentes, pedidos de patentes, artigos publicados, dentre outros. Cabe a quem contesta a novidade da invenção o ônus da prova.

Período de Sigilo

Depois de depositado o pedido de patente, de acordo com determinação da LPI, o pedido será mantido em sigilo durante 18 meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga. Depois desse período de sigilo, o INPI publica o pedido e as informações sobre a patente em sua Revista (RPI)⁵, que é uma espécie de “diário oficial” desse órgão.

Entretanto, o período de sigilo é uma faculdade do depositante, que poderá, conforme sua conveniência, requerer a antecipação da publicação. Isso pode acontecer, como já

⁵ As RPIs estão disponíveis no site do INPI (www.inpi.gov.br).

foi dito antes, nos casos em que o titular quer usufruir da expectativa de direito e assinar contrato de transferência de tecnologia.

Consideram-se como presentes no estado da técnica os pedidos de patentes que ainda não foram publicados (na Revista do INPI), a fim de se evitar a concessão de duas patentes para dois inventores diferentes para a mesma invenção.

Dispõe o art. 11 em seu § 2º da LPI que um pedido anterior de patente sobre uma invenção, mesmo que ainda não publicado, é assimilado a uma anterioridade, visando impedir um segundo pedido de patente sobre a mesma invenção.

Dessa forma, para efeito de se detectar a novidade, considera-se não só o que se tornou público antes da data do depósito, mas também o que se encontra sob análise no INPI e que ainda não tenha sido publicado (na Revista do INPI).

Período da Graça

Há casos em que a divulgação da invenção não é considerada como estado da técnica, desde que ocorrida durante os 12 meses que precederem a data do depósito. É o chamado período da graça, previsto no art. 12 da Lei de Propriedade Industrial.

Assim, a divulgação pode ser feita pelo próprio inventor ou por terceiro por ele autorizado, em uma exposição ou seminário. Contudo, o depósito do pedido de patente deverá ser feito no prazo legal, ou seja, dentro dos 12 meses facultados pela lei, para que dessa forma a divulgação da invenção não seja considerada como anterioridade.

A divulgação realizada pelo inventor durante os 12 meses que precederam a data do depósito não invalida um depósito do próprio inventor decorrido dentro do período da graça. Todavia, uma segunda pessoa que obteve conhecimento de tal divulgação poderá solicitar um pedido de patente da mesma matéria anterior ao depósito do inventor. Embora não consiga a concessão da patente em razão de já ter sido divulgada, poderá utilizar este segundo depósito contra a novidade do pedido depositado pelo inventor. O depósito feito por este poderá ser indeferido por falta do requisito da novidade.

Portanto, recomenda-se que o inventor somente divulgue seu trabalho após ter feito o depósito no INPI, por ser esta a forma mais segura de se resguardar.

Importante lembrar ainda que muitos países não reconhecem o período da graça.

6. Transferência ou Licenciamento de Tecnologia

A transferência de tecnologia, de modo geral, refere-se ao repasse do conhecimento científico gerado nas universidades e centros de pesquisa para as empresas. Esse processo envolve a transformação da pesquisa da bancada do laboratório em tecnologia que será produzida em escala industrial. Quando o conhecimento transferido ultrapassa, melhora ou aperfeiçoa o estado da técnica (que é a tecnologia já acessível ao público), tem-se uma inovação tecnológica.

Nas universidades, as invenções protegidas por patentes (ou registro, no caso de programas de computador) podem ser transferidas às empresas através de contratos de transferência ou licenciamento. Por esse contrato (licenciamento), o titular da patente (Universidade) autoriza outrem (a empresa licenciada) a usá-la ou explorá-la comercialmente, sem transferir a titularidade.

A licença pode ser exclusiva ou não. É exclusiva quando uma única empresa é autorizada a explorar a patente, com exclusividade, por um período determinado de tempo. No caso da licença com exclusividade, a Lei e a Resolução estipulam que deve ser realizado processo de seleção simplificado, com dispensa de licitação. (Veja detalhes na Resolução anexa).

Os contratos de transferência de tecnologia devem ser registrados no INPI.

Sobre a transferência de outros direitos de propriedade intelectual – como desenho industrial, marcas e cultivares, consultar os capítulos referentes a cada um desses temas.

6.1. A Agência Intelecto promove ações de transferência de tecnologia

As negociações para transferência de tecnologia nas universidades públicas no Brasil vêm sendo conduzidas pelos Núcleos de Inovação e Patenteamento, como é o caso da Agência Intelecto. A Lei de Inovação, regulamentada em outubro de 2005, confere relativa autonomia aos núcleos nesse sentido. A Resolução que cria a Agência prevê que caberá a ela “promover as ações de transferência de tecnologia, licenciamento, industrialização e comercialização, direta ou indiretamente, mediante celebração de instrumentos contratuais e congêneres, bem como diligenciar toda e qualquer iniciativa que vise esse propósito”.

Esses acordos dispõem sobre a forma e as condições em que a transferência é realizada. Eles envolvem, por exemplo, as questões referentes ao pagamento de *royalties*, além de uma série de outros itens, como a necessidade ou não de otimizar a tecnologia, e os processos de engenharia de produção e outros ajustes para adaptar a tecnologia à escala industrial.

A transferência também pode ser feita gratuitamente, se esta for a opção do titular da patente.

6.2 Distribuição dos *royalties*

Quando o contrato estipula o pagamento de *royalties* (valores que o licenciado se compromete a pagar ao cedente da tecnologia), este pode ser feito como um valor livremente acordado entre as partes, ou como um percentual sobre a venda líquida ou o faturamento obtido com a comercialização do produto final.

A titular da patente, no caso da Universidade pública, recebe os *royalties* e os distribui de acordo com suas normas internas, considerando o disposto na legislação. A lei federal estipula que o inventor (autor da patente) deve receber até 1/3 dos *royalties*.

No caso da UFU, a Resolução em vigor determina que os 2/3 restantes serão divididos igualmente entre a Unidade Acadêmica do pesquisador inventor (destinada para a infraestrutura de pesquisa) e a Agência Intelecto (para custear despesas com a proteção da propriedade intelectual).

6.3 Distribuição dos *royalties* entre os inventores

As inovações tecnológicas de um processo patentário normalmente envolvem mais de um inventor, que são cadastrados como Inventores Principais e Co-inventores. Para evitar qualquer constrangimento mediante a divisão do ganho sobre o licenciamento da patente é aconselhável que os inventores façam um Contrato de Autores, no qual é estipulada a participação de cada membro, tendo como base a contribuição efetiva de cada um na invenção patenteada. Por isso é fundamental que o laboratório tenha um Caderno de Protocolo, que registra passo-a-passo o desenvolvimento da pesquisa e a contribuição de todos os envolvidos. O Contrato de Autores é importante mesmo que os inventores concordarem em uma divisão em partes iguais. Também é aconselhável que este contrato seja feito antes do processo de transferência da tecnologia.

O Anexo 25 desta Cartilha traz uma minuta de Contrato de Autores, mas a Agência Intelecto pode assessorar os pesquisadores nessa questão, se for necessário.

7. Busca nas Bases de Patentes

7.1. Importância da Busca por Patentes

Na última década, os assuntos ligados à Propriedade Intelectual, em particular as Patentes, têm despertado bastante interesse dos países que pretendem assumir um papel competitivo no mercado cada vez mais globalizado. No Brasil, são observados esforços cada vez maiores em termos de políticas públicas que visam incentivar a proteção de patentes de invenções geradas nas Universidades e Centros de Pesquisas, pois nelas estão os maiores potenciais patentários. Também vem sendo incentivada a interação entre Universidade e Empresa em projetos de pesquisa que resultem em inovação, refletido no grande número de Editais que visam fomentar esses projetos⁶.

Uma consulta nos Bancos de Dados de Patentes não se restringe somente à verificação da fase de registro uma determinada tecnologia. Ela é fundamental para o conhecimento do *estado da arte*, imprescindível para a introdução de inovações tecnológicas, as quais, hoje, são pesquisadas na maioria das vezes apenas mediante a consulta de artigos científicos. Além disso, a prática da leitura da documentação patentária contribui para a redação de bons processos patentários.

Para auxiliar os pesquisadores, a Agência Intelecto elaborou um *Roteiro de Busca*⁷, detalhado aos temas da Propriedade Industrial que apresentam a *novidade* como quesito para a proteção: Patentes, Marcas e Desenho Industrial, abordando a busca *on line* gratuita no *site* do INPI, em Bancos de Dados Internacionais (principalmente, EPO e USPTO), e ainda disponibilizada pelo Portal CAPES na *Internet*. Para esta **Cartilha**, o *Roteiro de Busca* é simplificado e restrito apenas a Patentes.

7.2. Roteiro de Busca

As modalidades da Propriedade Intelectual que necessitam de uma busca prévia, com a finalidade de verificação de anterioridade estão inseridas na Propriedade Industrial, correspondendo a **patentes, marcas e desenho industrial**.

Essas modalidades podem ser pesquisadas no banco de dados do INPI. Seu acervo conta com cerca de 25 milhões de documentos⁸. A pesquisa pode ser feita de duas maneiras:

1) busca realizada por técnicos do INPI (denominada Busca Isolada). O passo-a-passo de solicitação dessa busca está no *site* desse órgão e requer pagamento de uma taxa⁹ para aquisição do relatório com levantamento do estado da técnica na área.

2) busca a ser realizada pelo próprio usuário para recuperar documentos de seu interesse (Busca Individual), comparecendo à sede do INPI¹⁰ ou realizando a busca *on*

⁶ Algumas dicas para a Revisão no Banco de dados de Patentes (exigência de alguns editais) estão no *Roteiro de Busca* disponibilizado pela Agência Intelecto – UFU. Também são apresentados os tipos de informação tecnológica que pode ser obtido dos Bancos de Patentes.

⁷ Disponibilizado pela *Internet* na *homepage* (www.patentes.propp.ufu.br) e impressos fornecidos em *Workshop* nas Unidades Acadêmicas para alunos de graduação e pós-graduação da UFU.

⁸ Esta documentação é originária dos principais países industrializados e organizações internacionais: mais informações em principais coleções no *site* do INPI (www.inpi.gov.br).

⁹ É necessário fazer um orçamento de busca, que fica pronto em 15 dias. As taxas são 25 reais para pessoa física e 50 reais para pessoa jurídica. Geralmente, o valor mínimo para esse tipo de busca é de 150 reais para pessoa física e de 300 reais para a jurídica. Em média o custo total para pessoa física fica em torno de 600 reais (estes valores são sujeitos a reajustes).

line no site do INPI, em uma das opções pesquisa Base Marcas ou pesquisa Base Desenho ou pesquisa Base Patentes.

A busca *on line* é gratuita¹¹ e um detalhamento desse tipo de busca será abordado a seguir para Patentes (busca nacional, INPI, e internacional no Banco de Dados Europeu, EPO, e dos Estados Unidos, USPTO).

7.3. Busca nacional no Banco de Dados do INPI

As patentes possuem numeração precedida de duas letras de acordo com sua categoria: **PI**, para as patentes de invenção e **MU** para as patentes de modelo de utilidade. Também é importante que as palavras-chave escolhidas evitem termos usuais ou genéricos¹². O resultado de busca é uma lista dos processos patentários com número e título. Informações sobre a patente podem ser obtidas clicando sobre o número.

A consulta na base de patentes pode ser feita através da opção pesquisa Base Patentes. O acesso é feito após digitar uma senha fornecida pelo sistema. Esta senha é gerada toda vez que a pesquisa for solicitada (repita os caracteres dados e acessar). Podem ser exploradas para a busca de anterioridade ou verificação do *estado da arte*:

- **Pesquisa básica: fornecendo apenas palavras-chave.** Uma ou mais palavras-chave em português podem ser usadas (entre elas usar *and* ou *or*). É aconselhável optar pela palavra-chave no resumo. Acionar a busca clicando em pesquisar. Exemplo: busca por catalisadores, o uso da palavra-chave¹³ CATAL* resgata todos os processos que abordam o termo de catalisadores e outras variações, como catálise, catalítico, etc. Se o interesse for catalisador a base de óxido de titânio, o uso associado com outras palavras-chave é mais apropriado para que a busca seja selecionada: ÓXIDO or TITÂNIO and CATALIS*. Repetir a busca variando as palavras-chave.

- **Pesquisa Avançada:** fornecer palavras-chave no título ou no resumo. Os demais campos podem ficar em branco.

A restrição do assunto pode ser feito de maneira muito eficiente mesmo sem o uso de classificadores: usar como conectores das palavras-chave **and** ou **or** ou ainda *delimitar grupos por parênteses, como esquematizado pela regra a seguir: (palavra 1 or/and palavra 2) and palavra 3, onde as palavras 1 e 2 são específicas a um determinado assunto e a 3 é mais geral*. É aconselhável fazer diversas variações e combinações possíveis para delimitar bem o assunto da patente em questão.

No exemplo de catalisador a base de óxido de titânio, incluindo a característica de ser sensibilizado com um corante, as palavras-chave ficariam: (TITÂNIO or NOME DO

¹⁰ Este tipo de busca dá acesso ao usuário a 5 dias consecutivos para consultar os documentos, que são selecionados mediante classificação de assunto por um técnico do INPI. É necessário o pagamento de uma taxa de 20 reais. Para obtenção de cópias, são 5 reais para cada documento completo de patente.

¹¹ O usuário terá somente gastos referentes ao uso da Internet, exceto para o acesso de alguns bancos de dados de patentes internacionais. Alguns são disponibilizados gratuitamente pelo Portal CAPES.

¹² Para auxílio do usuário os seguintes sites podem ser usados www.thesaurus.reference.com (usado para sinônimos de termos técnicos) e <http://chemfinder.cambridgesoft.com/> (usado para estruturas químicas e informações sobre compostos químicos).

¹³ O * é chamado de Caracter Coringa. Seu uso estende a pesquisa e deverá ser usado para truncar a direita da palavra-chave, a qual deverá possuir no mínimo 4 caracteres.

CORANTE) and CATALIS*. O termo catálise do final poderia ainda ser substituído por uma modalidade ainda mais específico, como FOTOCATÁLISE.

7.4. Busca Internacional

7.4.1. Busca no Banco do Escritório Europeu de Patentes (EPO)

O Banco de Dados EPO¹⁴ pode ser acessado através do endereço eletrônico: <http://ep.espacenet.com> ou clicando no *link* [espacenet](#) encontrado no *site* do INPI.

As pesquisas são feitas com palavras-chave em inglês sem o uso de conectores *and* ou *or* entre elas. A busca pode ser simples ou avançada, com uma sistemática de pesquisa muito parecido com a apresentada para a busca nacional.

7.4.1.1. Pesquisa Avançada

A pesquisa padrão inicial é feita abrangendo todos os países (escolher opção worldwide em DataBase). Em seguida preencher um dos campos referentes a palavras-chave no título ou no título e no resumo. A triagem feita pelo resumo é mais abrangente. Todos os demais campos podem ficar em branco. Acionar a busca clicando em search.

Por exemplo, para catalisadores, o uso da palavra-chave CATAL* resgata todos os processos que fazem menção a CATALYSTS. O resultado de busca pode ser selecionado, voltando ao formulário de busca clicando em Refinar Busca e incluir outra(s) palavra(s)-chave e realizar nova pesquisa.

7.4.2. Busca no Banco United States Patent and Trademark Office (USPTO)

A Organização Americana de Marcas e Patentes (USPTO) pode ser acessada pelo endereço eletrônico: www.uspto.gov/patft/index.html. Permite a busca em todas as patentes americanas concedidas desde 1791. A busca pode ser dividida em dois grupos. O primeiro resgata patentes completas desde 1976 e imagens por páginas desde 1790, inclusive textos em *pdf*. O segundo fornece patentes publicadas desde 15 de março de 2001. A pesquisa por patentes pode ser simples, avançada, por número de patente e escolhendo Database. O procedimento de pesquisa é semelhante ao dado pelo banco europeu (EPO), já discutido anteriormente.

7.5. Recuperação de Documento de Patentes

As patentes também podem ser recuperadas para leitura ou impressão via *on line*. Boa parte das patentes dos Bancos EPO e USPTO foi disponibilizada em forma completa: clicar no ícone *pdf*. As patentes que não contam com este recurso, podem ser obtidas pelo *site* www.bios.net, sendo necessário anotar o número da patente (ou o número em *US, WO, EP ou AU*). O procedimento para a recuperação segue o seguinte esquema: entrar no BIOS.NET, clicar em PatentLents, depois em Patent Search. Na página que se abre aparece um formulário de busca com cinco campos que podem ficar em branco,

¹⁴ A Base de Dados EPO contém documentação patentária de 70 países e alguns documentos completos em formato pdf.

preencher somente os campos referentes a *publication number*. Neste item aparecem dois campos, no primeiro escolher uma das opções contida na numeração da patente de interesse (WO, US, EP e Au), no segundo, preencher com o número da patente proveniente dessa numeração e clicar em *search*. O resultado será o número e o título da patente, clicar no número da patente que aparece sublinhado. Uma página com toda descrição da patente é aberta (ano, local, data, resumo, etc.). A patente pode ser resgatada clicando no ícone correspondente (se disponibilizado) ou clicando em *Download the PDF version of ...*. Caso apareça apenas o resumo da patente na nova página, clicar em *Download & View Selected*, clicar novamente no mesmo campo, aparece o ícone da versão em *pdf* para a leitura e impressão. Algumas patentes possuem apenas a página de rosto disponibilizada em *pdf*, neste caso há a necessidade de pagar pelo documento que pode ser feito acionando ícones específicos dentro desse *site*, ou através de bases pagas, como INPADOC e WPI.

Grande parte das patentes do INPI só possui a página de rosto. O fornecimento de cópia da patente completa pode ser solicitado junto ao Núcleo de Atendimento da Divisão de Documentação do CEDIN do INPI. As solicitações podem ser feitas, diretamente, por meio de formulário específico¹⁵, carta, fax, e-mail ou pelas Delegacias e Representações do INPI. O passo-a-passo de solicitação de cópia está colocado no site do INPI em Informação tecnológica em manual do usuário do CEDIN ou diretamente em cópia de documentos de patentes.

¹⁵ O formulário (disponível no site do INPI) pode ser encaminhado pelo e-mail (copdocpat@inpi.gov.br), pelo fax: (0xx21) 253-4280 ou diretamente ao Núcleo de Atendimento do INPI.

LEGISLAÇÃO VIGENTE

- **Lei 10.973 (Dezembro de 2004)**
(Lei da Inovação)

Decreto 5.563 (Outubro de 2005)
(regula a Lei da Inovação)
- **Lei n. 9.279 (14 de maio de 1996)**
(Lei da Propriedade Industrial)

Lei n. 10.196 (14 de fevereiro de 2001)
(altera a Lei da Propriedade Industrial)

Decreto n. 2.553 (16 de abril de 1998)
(regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial)

Ato Normativo INPI n. 130 (5 de março de 1997)
(institui formulários para a apresentação de requerimentos e petições de patentes)
- **Lei n. 9.610 (19 de fevereiro de 1998)**
(Lei sobre os direitos autorais)

Decreto n. 4.533 (19 de dezembro de 2002)
(regulamenta a Lei sobre os Direitos Autorais)
- **Lei n. 9.456 (25 de abril de 1997)**
(Lei de Cultivares)

Decreto n. 2.366 (5 de novembro de 1997)
(dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC)
- **Lei n. 9.609 (19 de fevereiro de 1998)**
(Lei de Programa de Computador)

Decreto n. 2.556 (20 de abril de 1998)
(regulamenta o registro de programa de computador)

Resolução INPI n. 58 (14 de julho de 1998)
(estabelece normas relativas ao registro de programa de computador)

Portaria MEC n. 322 (16 de abril de 1998)
(regulamenta a divisão de ganhos resultantes da criação intelectual)

Deliberação Fapemig 01/2003 (18 de setembro de 2003)
(delibera sobre a proteção dos direitos de propriedade intelectual)

Lei n. 8.794 (5 de janeiro de 1995)
(Lei de Biossegurança)

Parte 2

1. PROCEDIMENTOS NO ÂMBITO DA UFU

2. ANEXOS:

2.1 Resolução 008/2006

2.2 Termo de Sigilo e Confidencialidade (Minuta)

2.3 Termo de Acordo de Autores/Inventores (Minuta)

2.4 Normas dos Cadernos de Laboratório

2.5 Minuta de Contrato de Cooperação entre Universidade e empresa visando à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos/processos inovadores (com ou sem financiamento de órgãos de fomento)

1. Procedimentos no âmbito da UFU

O pesquisador usuário da Agência Intelecto é atendido de acordo com os seguintes procedimentos:

1. **Protocolo de Atendimento** – É feito um registro simples do atendimento, apenas para identificar o pesquisador.
2. **Entrevista Oral** – Nesta fase, são feitas perguntas básicas visando esclarecer se o invento em questão pode ou não ser protegido, e a quem pertence a titularidade. É importante ressaltar que todas as pessoas que trabalham na Agência assinaram Declaração comprometendo-se a manter sigilo de todas as informações a que têm acesso no exercício de suas funções. A entrevista oral inclui perguntas visando saber:
 - se a invenção (se for o caso de Patente) atende aos requisitos da Novidade, da Inventividade e da Aplicação Industrial (**ver página 16**);
 - se a pesquisa foi desenvolvida no âmbito da UFU (com utilização de laboratórios, livros, equipamentos, material de consumo etc.);
 - quem são os pesquisadores envolvidos (tipo de vínculo com a UFU, participação no desenvolvimento da invenção etc.)
 - qual o tipo de proteção adequada ao invento;
 - se existe financiamento de órgãos de fomento;
 - se há participação de empresa privada no desenvolvimento da invenção.
3. **Busca de Anterioridade** - Caso a entrevista indique que o invento é passível de proteção, e que a titularidade pertence à Universidade (seja de forma exclusiva ou em co-titularidade com outros), o pesquisador recebe orientação para realizar buscas nas bases de patentes nacionais e internacionais, com o objetivo de saber se já existe alguma invenção similar em fase de patenteamento. Outra finalidade da busca é conhecer o estado da técnica relacionado à invenção. Dessa busca, é gerado um pequeno relatório com os resultados, assinado por um técnico da Agência e pelo pesquisador.
No caso de cultivares ou de registro de software, não há necessidade da busca de anterioridade.
4. **Formulário de Invenção** – Se o resultado das buscas é favorável, o pesquisador preenche então o Formulário de Invenção, com informações mais detalhadas sobre seu invento. O objetivo é colher informações suficientes para a elaboração do Relatório Descritivo. Esse Formulário inclui uma solicitação formal à agência, assinada pelo pesquisador e pelo diretor da Unidade Acadêmica.
5. **Elaboração do Relatório Descritivo** – O pesquisador recebe orientação para elaborar o Relatório Descritivo, as Reivindicações e o Resumo, que são exigências do INPI para o depósito da patente.
No caso de cultivares, marcas ou registro de software, é feito apenas o Registro, com o preenchimento dos formulários necessários.
6. **Encaminhamento do pedido ao INPI ou aos outros órgãos de proteção** – A Agência faz o depósito, incluindo o pagamento das taxas. O pesquisador precisa assinar um documento no qual declara que nada tem a opor a que o INPI

conceda a propriedade intelectual do invento à Universidade. Essa declaração tem base na Lei de Propriedade Industrial, que define o empregador como o titular da patente.

7. **Acompanhamento do pedido nos trâmites do INPI** – A Agência acompanha todas as fases do processo no INPI, através de software específico. O pesquisador é informado de todos os trâmites.
8. **Transferência de Tecnologia** – Caso haja possibilidade de negociação com uma empresa interessada em licenciar a tecnologia protegida, a Agência orientará esse processo, incluindo a elaboração dos contratos de transferência de tecnologia.

ANEXOS:

Anexo 1: Resolução 008/2006

RESOLUÇÃO Nº. 08/2006, DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Cria o Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT de que trata a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005; dispõe sobre a proteção de direitos relativos à propriedade intelectual e estabelece regras gerais para a transferência de tecnologia no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia - UFU; delega competências e dá outras providências.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 12, incisos V, VI e VIII, do Estatuto, no art. 13, incisos V, VI e VIII, do Regimento Geral, e art. 39, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Universitário; e

CONSIDERANDO a autonomia universitária constante do art. 207, da Constituição Federal, como dos arts. 53 e 54, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

CONSIDERANDO o disposto no art. 16, da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo art. 17, do Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005;

CONSIDERANDO a necessidade de organizar, no âmbito da Universidade, estrutura destinada a incentivar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, por força da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004;

CONSIDERANDO a necessidade de atender ao disposto na legislação referente à Propriedade Intelectual no Brasil; e ainda,

CONSIDERANDO a necessidade de delegar competências, com o propósito de descentralizar ações e dar celeridade na tramitação de procedimentos e iniciativas que visem à inovação tecnológica, à proteção da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia no âmbito Institucional;

RESOLVE:

I

DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – NIT

Art. 1º. Criar o NIT, de que trata a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005, e dispor, em caráter

geral, sobre a sua vinculação, estrutura, objetivos, competências, funcionamento e diretrizes gerais, na conformidade das disposições seguintes.

§ 1º. O NIT de que trata este artigo, para o fim de integrar a estrutura da Universidade, será incorporado ao organograma funcional da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPP, desempenhando natureza de assessoria e sendo dirigido por assessor especial, indicado pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação e nomeado pelo Reitor, na forma legal.

§ 2º. Constitui missão do NIT fortalecer o relacionamento da UFU com a comunidade, envolvendo órgãos de governo, empresas e demais organizações da sociedade civil, com o objetivo de criar oportunidades para que as atividades de ensino e pesquisa se beneficiem dessas interações e promover, como estratégia deliberada, a transferência do conhecimento em prol do desenvolvimento econômico, tecnológico e social do país.

§ 3º O NIT adotará a denominação “Agência Intelecto”.

§ 4º. Poderá o NIT ser desmembrado em divisões e setores, mediante justificativa fundamentada do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, apresentada ao Reitor, o qual, por delegação de competência do Conselho Universitário, e mediante portaria específica, poderá criar a estrutura proposta.

II CONCEITUAÇÕES

Art. 2º. Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes conceituações, emanadas do Decreto nº 5.563/2005, e outras, em atendimento às necessidades da Universidade, para facilitar a comunicação entre os usuários da Agência Intelecto e sua estrutura funcional:

I – agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação;

II - 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;

III - criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de criação;

IV - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços;

V - Instituição Científica e Tecnológica - ICT: órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, entre outras, executar atividades de pesquisa

básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico;

VI - Núcleo de Inovação Tecnológica: núcleo ou órgão constituído por uma ou mais ICT com a finalidade de gerir sua política de inovação;

VII - instituição de apoio: instituições criadas sob o amparo da Lei n 8.958, de 20 de dezembro de 1994, com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico;

VIII - pesquisador público: ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público que realize pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico; e

IX - inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação.

Parágrafo único - Equipara-se ao inventor independente, para efeito do disposto no inciso anterior, o servidor público, civil, militar ou o empregado público, quando a invenção, obtenção ou a autoria de criação, cumulativamente:

I - não decorra do exercício das atribuições do cargo efetivo; e

II - não obtiver, de qualquer forma, participação de órgão e/ou de entidade públicos na invenção, obtenção ou autoria de criação.

III VINCULAÇÃO E ESTRUTURA

Art. 3º. O NIT ficará vinculado à PROPP, cabendo ao Pró-Reitor daquela pasta a iniciativa de propor ao Reitor o dimensionamento e a viabilização de sua estrutura funcional.

Art. 4º. O NIT se constitui de estrutura logística, de recursos humanos e de materiais, em nível de Assessoria.

Parágrafo único. O desmembramento do NIT em Divisões e Setores dependerá de estudos de viabilização técnica e operacional, ficando a cargo da PROPP, por intermédio de seu Pró-Reitor, a proposição da estrutura, acompanhada de justificativa e metodologias de trabalho.

Art. 5º. Fica delegada competência ao Reitor para criar e organizar a estrutura do NIT, por intermédio de Portaria específica, tendo por base a proposta da PROPP.

Parágrafo único. A PROPP deverá apresentar, no prazo máximo de cento e oitenta dias, a contar da data de aprovação da presente Resolução, a proposição de que trata o artigo anterior, podendo esse prazo, mediante justificativa circunstanciada, ser prorrogado, a critério do Reitor.

IV OBJETIVOS

Art. 6º. É objetivo do NIT dar apoio às ações que tenham por fundamento a inovação tecnológica em todos os segmentos da ciência e da tecnologia, especialmente as matérias tratadas pelas Leis nºs. 9.279, de 15 de maio de 1996 (direitos e obrigações relativos a propriedade industrial), 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 (proteção de propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização), 8.974, de 05 de janeiro de 1995 (uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados), 9456, de 28 de abril de 1997 (proteção de cultivares) e demais legislações afins.

Art. 7º. Para a consecução de seus objetivos, o NIT poderá se valer de todas as estruturas existentes na Universidade Federal de Uberlândia, mediante entendimento prévio entre cada dirigente da respectiva área, tanto da atividade-meio quanto da atividade-fim da Instituição.

§ 1º. Para dar cumprimento ao disposto neste artigo, e havendo necessidade, o Reitor poderá editar portaria com o propósito de regular o atendimento das solicitações do NIT, podendo delegar competência ao Pró-Reitor de Pesquisa e de Pós-Graduação para tanto, desde que obedecidos os objetivos e as competências constantes desta Resolução.

§ 2º. O apoio do NIT nas questões ligadas a direitos autorais, regidos pela Lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, se restringe a orientações aos membros da comunidade acadêmica interessada.

V COMPETÊNCIAS

Art. 8º. Compete ao NIT (Agência Intelecto):

I – implementar, sedimentar e zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições da Lei nº 10.973, de 2004, e seu Regulamento, o Decreto nº 5.563/2005;

III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma do art. 23, do Decreto nº 5.563/2005, compreendendo o seguinte:

a) ao inventor independente que comprove depósito de pedido de patente é facultado solicitar a adoção de sua criação pela Universidade, por intermédio do Núcleo, que decidirá livremente quanto à conveniência e oportunidade da solicitação, visando à elaboração de projeto voltado à sua avaliação para futuro desenvolvimento, incubação, utilização e industrialização pelo setor produtivo;

b) o projeto de que trata a alínea anterior pode incluir, entre outros, ensaios de conformidade, construção de protótipo, projeto de engenharia e análises de viabilidade econômica e de mercado;

c) a invenção será avaliada pelo NIT, o qual submeterá o projeto à PROPP decidir sobre a sua adoção, mediante contrato;

d) o NIT informará ao inventor independente, no prazo máximo de seis meses, a decisão quanto à adoção a que se refere a alínea “a”, do inciso III, deste artigo;

e) adotada a invenção, o inventor independente comprometer-se-á, mediante contrato, a compartilhar os ganhos econômicos auferidos com a exploração industrial da invenção protegida; e

f) o NIT dará conhecimento ao inventor independente de todas as etapas do projeto, quando solicitado.

IV - opinar pela conveniência e promover o pedido de registro ou o pedido de patente no órgão competente e acompanhar o processo de proteção, nacional e/ou internacional, das criações desenvolvidas na instituição, e o seu licenciamento;

V – promover as ações de transferência de tecnologia, licenciamento, industrialização e comercialização, direta ou indiretamente, mediante celebração de instrumentos contratuais e congêneres, e diligenciar toda e qualquer iniciativa que vise esse propósito.

VI - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual; e

VII - acompanhar e zelar pela manutenção e defesa dos títulos de propriedade intelectual da instituição.

Parágrafo único. Ficará a critério do NIT a aceitação, ou não, mediante justificativa fundamentada, de criações susceptíveis das ações previstas neste artigo, observados os seguintes pressupostos:

I - quando a criação originar-se de inventor independente, não será cabível qualquer recurso contra decisão que negar a sua aceitação;

II - quando a criação originar-se de criador ou pesquisador público, serão admitidos os recursos previstos no Regimento Geral da Universidade; e

III - nenhum ressarcimento será devido, pela Universidade, em razão da negativa de aceitação de criação susceptível das ações previstas neste artigo.

VI DO ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES ESPECIALIZADOS E COOPERATIVOS DE INOVAÇÃO

Art. 9º. A Universidade, por intermédio do NIT, poderá estimular e apoiar o desenvolvimento de projetos de cooperação, envolvendo empresas nacionais, ICT e organizações de direito privado sem fins lucrativos e voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos e processos

inovadores.

§ 1º. O apoio previsto neste artigo poderá contemplar redes e projetos nacionais e internacionais de pesquisa tecnológica, e ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação, inclusive incubadoras de empresas e parques tecnológicos.

§ 2º. Os projetos de cooperação de que trata este artigo serão propostos pelas Unidades Acadêmicas e/ou Órgãos da Administração Superior, e por eles aprovados, por seus Conselhos, mediante prévio parecer do NIT, de conformidade com regulamento específico para esse fim, a ser editado pela PROPP.

Art. 10. As Unidades Acadêmicas e/ou Órgãos da Administração Superior, após parecer favorável do NIT (art. 8º, II, desta Resolução), poderão, mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio:

I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de suas atividades fins; e

II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por empresas nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim, nem com ela conflite.

§ 1º. A permissão e o compartilhamento de que tratam os incisos I e II, deste artigo, obedecerão às prioridades, critérios e requisitos aprovados e divulgados, assim como será assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessadas, na conformidade de regulamento específico.

§ 2º. A iniciativa de compartilhamento e a permissão de utilização de estruturas físicas previstas nos incisos I e II, deste artigo, será da respectiva Unidade Acadêmica e/ou Órgão da Administração Superior, devidamente aprovada pelo seu Conselho.

§ 3º. Fica delegada competência ao Reitor para expedir o regulamento de que trata o § 1º deste artigo, mediante portaria, com base em proposta a ser apresentada pela PROPP, ouvido o NIT.

Art. 11. A Universidade poderá participar minoritariamente do capital de empresa privada de propósito específico que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para obtenção de produto ou processo inovador, desde que haja previsão orçamentária e autorização do Presidente da República.

Parágrafo único. A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá às instituições detentoras do capital social, na proporção da respectiva participação.

VII

DO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE INOVAÇÃO

Art. 12. É compromisso da Universidade, ouvido o NIT, celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida, tanto a título exclusivo como não exclusivo.

Parágrafo único. A transferência de tecnologia e o licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação reconhecida em ato do Presidente da República ou de Ministro de Estado, por ele designado, como de relevante interesse público, observará o disposto no art. 6º, do Decreto nº 5.563/2005, em cada caso.

Art. 13. É dispensável, nos termos do art. 24, inciso XXV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização de licitação, pela Universidade, para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

§ 1º A contratação de que trata o caput, quando for realizada com dispensa de licitação e houver cláusula de exclusividade, será precedida da publicação de edital com o objetivo de dispor de critérios para qualificação e escolha do contratado.

§ 2º O edital conterá, entre outras, as seguintes informações:

I - objeto do contrato de transferência de tecnologia ou de licenciamento, mediante descrição sucinta e clara;

II - condições para a contratação, entre elas a comprovação da regularidade jurídica e fiscal do interessado, e sua qualificação técnica e econômico-financeira para a exploração da criação, objeto do contrato;

III - critérios técnicos objetivos para qualificação da contratação mais vantajosa, consideradas as especificidades da criação, objeto do contrato; e

IV - prazos e condições para a comercialização da criação, objeto do contrato.

§ 3º Em igualdades de condições, será dada preferência à contratação de empresas de pequeno porte.

§ 4º O edital de que trata o § 1º será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na rede mundial de computadores pela página eletrônica da Universidade, tornando públicas as informações essenciais à contratação.

§ 5º A empresa contratada, detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida, perderá esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições estabelecidos no contrato, podendo a Universidade proceder a novo licenciamento.

§ 6º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado e for dispensada a licitação, a contratação prevista no *caput* poderá ser firmada diretamente, sem necessidade de publicação de edital, para fins de exploração de criação que dela seja objeto, exigida a comprovação da regularidade jurídica e fiscal do contratado, assim como a sua qualificação técnica e econômico-financeira.

Art. 14. A Universidade poderá obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida, mediante parecer favorável do NIT e do Órgão Jurídico que a representa, sendo imprescindível a elaboração de instrumento contratual para esse fim, no qual sejam estabelecidos os direitos e obrigações das partes.

Parágrafo único. Na elaboração de instrumento contratual serão observados os princípios e os dispositivos pertinentes a contratos administrativos regidos pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber.

VIII DA GESTÃO DE RECURSOS

Art. 15. A gestão de recursos financeiros oriundos das atividades decorrentes dos objetivos e das competências atribuídas ao NIT – Agência Intelecto - será exercida, preferencialmente, pela Universidade, com observância dos critérios e normas do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e da legislação federal correlata.

§ 1º. Os recursos financeiros auferidos diretamente pela transferência de tecnologia são considerados receita própria, enquadrada na fonte 250 (duzentos e cinquenta).

§ 2º. Os recursos oriundos de convênios, acordos, ajustes, auxílios e outras avenças congêneres, celebrados com a União, Estados, Municípios, Distrito Federal e seus órgãos, autarquias e fundações, obedecerão às normas do respectivo concedente, naquilo que não conflitar com a legislação federal e, também, na conformidade do que dispuser o instrumento contratual.

Art. 16. A gestão de recursos financeiros de que trata o art. 15 poderá ser exercida por outra entidade de Direito Público ou Privado, mediante justificativa circunstanciada e motivada da PROPP, com base em parecer fundamentado do NIT.

§ 1º. Para fins do disposto neste artigo, a PROPP constituirá processo administrativo formal, numerado, autuado, numeradas e rubricadas suas folhas, de acordo com as ocorrências cronológicas, o qual conterá, no mínimo, os seguintes expedientes e procedimentos:

I – documentação inicial;

II - parecer, fundamentado e conclusivo, da área de planejamento e orçamento da Universidade, quanto à inviabilidade de gestão orçamentária e financeira pelos critérios e regime adotados pelo SIAFI;

III – autorização do ordenador de despesas da Universidade, quanto à gestão dos recursos por outra pessoa jurídica, pública ou privada; e

IV – devolução dos autos à PROPP para encaminhamentos e viabilização do objeto.

§ 2º. O disposto neste artigo aplica-se à hipótese de contratação de fundação de apoio, na conformidade da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 2004, regulamentada pelo

Decreto nº 5.205, de 14 de setembro de 2004, devendo, ainda, serem observadas as demais regras contidas nas Resoluções nºs 01/96, do Conselho Diretor, e 04/2002, do Conselho Universitário.

§ 3º. As contratações de que trata este artigo não geram direitos de quaisquer espécies, de propriedade intelectual, de patente, ou de exploração econômica, ressalvadas as hipóteses previstas legalmente e ajustadas em instrumentos contratuais específicos.

IX DO APROVEITAMENTO ECONÔMICO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E APLICAÇÃO DE RECURSOS AUFERIDOS

Art. 17. Os rendimentos auferidos da exploração econômica de inventos e criações e de transferência de tecnologia, sob a forma de cessão de direitos, royalties, lucros de exploração direta ou indireta, participação regulada por contratos, convênios, ajustes e instrumentos congêneres, a qualquer título, obedecerão as seguintes proporções:

I - é assegurada ao inventor, criador, ou melhorista, a participação de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos acima referidos; e

II - 2/3 (dois terços) pertencerão à Universidade, assim distribuídos:

- a) 50% será destinado a melhoria da estrutura física e manutenção das atividades da PROPP, especialmente em apoio a projetos de pesquisa científica e tecnológica e ações do NIT, incluindo despesas com taxas, emolumentos, registro de patentes, licenciamento e gastos conexos; e
- b) 50% será destinado a melhoria da estrutura física e manutenção de atividades, exclusivamente de pesquisa, da(s) Unidade(s) Acadêmica(s) e/ou órgãos da Administração Superior, na proporção da respectiva contribuição, quando a inovação dela(s) se originar, conforme estabelecido previamente entre as partes.

Parágrafo único. A repartição e a fruição do aproveitamento econômico deverão ser estabelecidas em contratos específicos, ou em outros ajustes formais congêneres, firmados entre a Universidade e as partes interessadas.

X DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

Art. 18. As informações, os direitos relativos à propriedade industrial, depósitos de patentes, registros, contratos, convênios, os produtos ou processos de qualquer natureza, seqüências, genes, resultantes direta, indireta, completa ou parcialmente de atividades realizadas em consequência dos projetos e planos de trabalho decorrentes de toda e qualquer ação do NIT serão objeto de sigilo.

§ 1º: Para fins desta Resolução, o termo “informação restrita” significará todas as informações relativas ao conhecimento novo gerado a partir das pesquisas desenvolvidas na UFU.

§ 2º. Qualquer “informação restrita” relativa a ações ou em que, de qualquer forma haja a participação do NIT, somente poderá ser objeto de divulgação ou publicação, após aprovação expressa e por escrito das partes envolvidas, obrigando-se, em caso de publicação, a consignar destacadamente todos os participantes diretamente envolvidos no objeto (invenção, modelo de utilidade, cultivares, programa de computador, etc.).

§ 3º: Todos os servidores, empregados, estagiários, prepostos e demais pessoas que atuam nas ações do NIT deverão manter sigilo e confidencialidade quanto a resultados, processos, documentos, informações e demais dados de que tenham ciência, ressalvadas autorizações prévias e por escrito das partes diretamente interessadas em cada operação, processo, invenção, cultivar, programa de computador e demais coisas susceptíveis de proteção.

§ 4º. Em contratos, acordos, convênios, ajustes, termos de compromissos e instrumentos afins, os partícipes deverão prever cláusula de sigilo e confidencialidade de modo a preservar os resultados passíveis de proteção a salvo de influência externa ao Núcleo, tais como sabotagem, apropriação indevida de processo, fórmula, programa de computador ou qualquer outra produção que seja alvo de estudos e participação do NIT ou terceiros, na qualidade de inventores, criadores, melhoristas e assemelhados.

XI

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Art. 19. É facultado à Universidade prestar a instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com os objetivos da Lei nº 10.973, de 2004, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

§ 1º A prestação de serviços prevista no *caput* dependerá de aprovação direta pelo Reitor ou, indiretamente, mediante delegação de competência formalizada em ato próprio.

§ 2º O servidor ou o empregado público envolvido na prestação de serviços prevista no *caput* poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da Universidade ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.

§ 3º O valor do adicional variável de que trata o § 2º fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada em qualquer hipótese a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, da mesma forma que a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

§ 4º O adicional variável de que trata este artigo configura, para os fins do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual.

§ 5º. Somente poderá perceber o adicional variável servidor que atue diretamente no objeto da contratação, de forma que o seu resultado esperado não seria alcançado se não houvesse a participação do servidor.

§ 6º. Considera-se servidor, para os fins deste artigo:

- a) aquele abrangido pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; e
- b) aquele abrangido por contrato firmado sob a égide da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, art. 2º, incisos IV, V, VI, alínea “h”, e VII.

§ 7º. Na hipótese de o adicional variável ser pago por fundação de apoio, de que trata a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, até que sobrevenha regulamentação oficial específica, serão observados as mesmas formalidades, exigências e valores estipulados pela Resolução pertinente, vedado o pagamento cumulativo com a retribuição de que trata o art. 20 desta Resolução.

XII

DAS PARCERIAS E DA BOLSA DE ESTÍMULO À INOVAÇÃO

Art. 20. É facultado à Universidade celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas.

§ 1º O servidor ou o empregado público, pertencente ao quadro da Universidade, envolvido na execução das atividades previstas no *caput* poderá receber bolsa de estímulo à inovação diretamente de instituição de apoio ou agência de fomento.

§ 2º. Na hipótese de a bolsa de estímulo à inovação ser paga por fundação de apoio, de que trata a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, até que sobrevenha regulamentação oficial específica, serão observados as mesmas formalidades, exigências e valores estipulados pela Resolução pertinente, vedado o pagamento cumulativo com a retribuição de que trata o art. 19 desta Resolução.

§ 3º As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 6º do Decreto nº 5.563/2005.

§ 4º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º serão asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.

§ 5º A bolsa de estímulo à inovação de que trata o § 2º, concedida diretamente por instituição de apoio ou por agência de fomento, constitui-se em doação civil a servidores

e/ou empregados da Universidade, para realização de projetos de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, cujos resultados não revertam economicamente para o doador nem importem em contraprestação de serviços.

§ 6º Somente poderão ser caracterizadas como bolsas aquelas que estiverem expressamente previstas, identificados os seus valores, periodicidade, duração e beneficiários, no teor dos projetos a que se refere este artigo.

§ 7º As bolsas concedidas nos termos deste artigo são isentas do imposto de renda, conforme o disposto no art. 26 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária prevista no art. 28, incisos I a III, da Lei nº 8.212, de 1991.

XIII DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21. Todos os atos de delegação de competência destinados a regular matérias tratadas nesta Resolução observarão os preceitos contidos nos artigos 261 a 266, do Regimento Geral da Universidade.

Parágrafo único. Os atos administrativos de que trata este artigo serão editados sob a forma de portaria, precedido do exame prévio do Órgão Jurídico da Universidade.

Art. 22. A PROPP, sempre que possível e para tratar situações freqüentes, deverá adotar padronização de rotinas e de formulários no âmbito das atividades do NIT de que trata esta Resolução.

§ 1º. Devem ser alvo de padronização os seguintes expedientes, desde que se enquadrem no conceito "situações freqüentes":

- I - contratos;
- II - requerimentos;
- III - termos de compromissos;
- IV - convênios, ajustes e outros instrumentos congêneres;
- V - declarações;
- VI - planilhas de preços, de formação de custos e análogas;
- VII - protocolos;
- VIII - outros, cuja freqüência de utilização seja evidenciada.

§ 2º. Os modelos padronizados de expedientes serão instituídos por ato administrativo da PROPP, ouvido o Órgão Jurídico da Universidade quando se tratar de contratos, convênios, declarações, termos de compromissos, certidões e demais instrumentos congêneres dos quais possam decorrer, de qualquer forma, obrigações de uma ou mais partes.

Art. 23. Quaisquer atividades que se relacionem com o estatuído nesta Resolução só poderão ser exercidas por servidores da Universidade, ressalvadas as hipóteses previstas em leis federais e desde que respaldadas por instrumentos jurídicos adequados.

Art. 24. Todas as divulgações, comunicações, publicações e outras formas de transmissão de mensagens escritas, televisivas, radiofônicas, eletrônicas e assemelhadas, que se relacionem com as atividades do NIT, deverão mencionar o nome deste, precedido da sigla e/ou do nome da Universidade.

Art. 25. Os casos omissos serão resolvidos pela PROPP, ouvida a Procuradoria-geral da Universidade.

Art. 26. Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Uberlândia, 4 de agosto de 2006.

ARQUIMEDES DIÓGENES CILONI
Presidente

Anexo 2: Termo de Sigilo (Minuta)

O Termo de Sigilo deve ser adotado tanto nos procedimentos internos à UFU, quanto em outros de relação com agentes externos. Internamente, o Termo de Sigilo deve ser adotado em todos os laboratórios de pesquisa, e assinado pelos pesquisadores que o freqüentam regularmente, bem como os visitantes, técnicos-administrativos de apoio, estagiários, bolsistas, alunos, empresas parceiras e prestadores de serviço.

Cabe ainda o Termo de Sigilo como anexo aos Contratos de Cooperação para Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores, se não constar de cláusulas específicas, ou nos casos de contatos com empresas ou terceiros visando à transferência/licenciamento de tecnologias protegidas da UFU e demais situações em que a confidencialidade das informações deve ser mantida, ou que envolvam acesso a informações ainda não divulgadas pela UFU e/ou passíveis de proteção pela legislação da Propriedade Intelectual ou segredo industrial.

Minuta

TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

Pelo presente Termo, (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço completo, CPF e RG), do Departamento/Unidade da Universidade Federal de Uberlândia (ou da empresa, se for o caso), se obriga a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação a que tiver acesso sobre pesquisa desenvolvida no âmbito dessa Universidade. Para tanto, declara e se compromete:

a) a manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou , por qualquer outra forma, de todos os dados, informações científicas e técnicas e, sobre todos os materiais obtidos com sua participação, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, processos, projetos, dentre outros;

b) a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, de dados, informações científicas ou materiais obtidos com sua participação, sem a prévia análise da Agência Intelecto sobre a possibilidade de proteção, nos órgãos especializados, dos resultados ou tecnologia envolvendo aquela informação;

c) a não tomar, sem autorização da Universidade, qualquer medida com vistas a obter para si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativos às informações sigilosas a que tenham acesso.

d) que todos os documentos, inclusive o caderno de protocolo, contendo dados e informações relativas a qualquer pesquisa são de propriedade do Laboratório do Departamento/Unidade da Universidade Federal de Uberlândia;

e) que todos os materiais, sejam genéticos, modelos, protótipos e/ou outros de qualquer natureza pertencem ao Laboratório do Departamento/Unidade da Universidade Federal de Uberlândia.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, e o seu não cumprimento acarretará todos os efeitos de ordem penal, civil e administrativa contra seus transgressores.

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo, fica eleito o foro da Comarca de Uberlândia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Uberlândia, xxx, de xxx, de xxxx.

Nome, endereço e CPF da pessoa

Assinaturas do Chefe do Laboratório e do Chefe do Departamento/Unidade

Anexo 3: Termo de Acordo dos Autores/Inventores (Minuta)

Os Termos de Acordo entre autores/inventores devem ser utilizados pelos grupos de pesquisadores envolvidos na realização de pesquisas que possam gerar inovação passível de proteção pela legislação em vigor (em todas as modalidades: patentes, desenho industrial, registro de software, cultivares).

Ele é o instrumento jurídico que irá regular, entre os pesquisadores envolvidos, a distribuição da parte dos ganhos econômicos que couber a cada um, conforme sua participação no desenvolvimento da pesquisa. A Agência Intelecto orienta que os pesquisadores definam esses percentuais e se utilizem da minuta deste Termo de Acordo para facilitar a posterior distribuição da cota parte devida a cada um de acordo com a política da UF (um terço, segundo a Resolução N°. 008/2006).

MINUTA

TERMO DE ACORDO ENTRE AUTORES/INVENTORES

Por este instrumento, _____(nacionalidade, estado civil, endereço, CPF, matrícula n°. professor/pesquisador do Departamento de _____da Universidade Federal de Uberlândia; e _____, (nacionalidade, estado civil, endereço, CPF, matrícula n°.), professor do Departamento de _____da Universidade Federal de Uberlândia, considerados autores/inventores principais, e _____, (nacionalidade, estado civil, endereço, CPF, matrícula n°.) estudante do curso de graduação ou programa de pós-graduação _____ e o técnico administrativo _____(nacionalidade, estado civil, endereço, CPF, matrícula n°.), considerados autores/inventores secundários, diretamente responsáveis pela criação e desenvolvimento da Propriedade Intelectual relacionada com o Projeto de Pesquisa intitulado (título, área, e/ou linha de pesquisa) _____, sob a coordenação do Professor _____, celebram o presente termo de acordo conforme as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto definir a participação de cada pesquisador aqui qualificado como autor/inventor na realização do Projeto de Pesquisa acima descrito, bem como no desenvolvimento de um produto ou processo, na criação de uma obra intelectual e/ou em qualquer atividade que dele advir.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROJETO DE PESQUISA

2.1 – O Projeto de Pesquisa acima intitulado “.....” será desenvolvido na Unidade Acadêmica, departamento/laboratório? ... objetivando

2.2 – As publicações referentes ao desenvolvimento da mencionada pesquisa serão de autoria daqueles que participarem do seu desenvolvimento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DEVERES OS AUTORES/INVENTORES

3.1 – Os autores/inventores, aqui identificados se comprometem a não divulgar, sob qualquer forma, o conhecimento gerado sem autorização do Coordenador do Projeto, durante o prazo de 18 meses após o depósito, até a publicação do pedido na Revista do INPI (RPI).

3.2 – Os autores/inventores se comprometem a não repassar nenhum material para terceiros enquanto não tiverem autorização do Coordenador da Pesquisa.

3.3 – Quando da utilização e/ou publicação dos conhecimentos gerados pela pesquisa, de maneira integral ou parcial, deverá sempre ser mencionado o nome e/ou a marca da Universidade Federal de Uberlândia.

3.5 – Os autores/inventores declaram estarem cientes de que as invenções, descobertas, aperfeiçoamentos, inovações ou geração de novos conhecimentos que resultem em desenvolvimento de produto, processo ou serviço, que sejam passíveis da concessão de privilégios, nos termos da Lei nº. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) e demais legislação aplicável, pertencerão à Universidade Federal de Uberlândia, como titular ou co-titular da Propriedade Intelectual gerada.

3.5 - Os autores/inventores declaram estar cientes de que toda e qualquer transferência de tecnologia de titularidade da UFU será negociada e coordenada pela Agência Intelecto, cabendo ao pesquisador/inventor encaminhar àquela Agência qualquer interessado em aquisição de tecnologia da Universidade.

CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS DOS AUTORES/INVENTORES

4.1 – Os ganhos financeiros advindos da comercialização, transferência de tecnologia ou licenciamentos, destinados aos autores/inventores, serão distribuídos de acordo com a participação de cada autor/inventor no desenvolvimento do Projeto de Pesquisa conforme o que segue:

- a) ___ para os autores/inventores principais;
- b) ___ para os autores/inventores secundários

4.2 – Havendo dois autores/inventores principais, fica estipulado que cada um terá direito a 50% de participação da porcentagem a eles destinada.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

5.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Uberlândia – MG, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em ___ vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo.

Uberlândia, xxx, de xxx, de xxx.

Assinaturas dos Autores/inventores

Assinaturas de duas testemunhas (com CPF e endereço)

Anexo 4: Normas dos Cadernos de Laboratórios

Normas dos Cadernos de Laboratório

1) O QUE É:

O caderno de laboratório é um registro de todos os métodos e resultados de um experimento. É a memória do laboratório, além de ser um elemento de excelência e de profissionalismo. A partir das informações nele contidas, podem-se escrever artigos, resumos, e ainda, planejar experimentos e interpretar seus resultados.

O caderno de laboratório é como um diário, no qual se prepara o trabalho que se vai fazer e se registra tudo o que aconteceu durante o trabalho. É, portanto, uma ferramenta indispensável em qualquer laboratório de pesquisa científica e tecnológica.

2) OBJETIVOS DO CADERNO DE LABORATÓRIO:

O principal objetivo do caderno de laboratório é o de proteger os dados dos experimentos realizados durante qualquer pesquisa. Além desse de caráter geral, tem-se ainda os seguintes objetivos específicos:

- garantir o rastreamento das experiências do laboratório;
- transmitir os conhecimentos do laboratório internamente e a terceiros, quando necessário;
- evitar as perdas de informações registradas em folhas soltas e outros elementos manuscritos bem como as resultantes da desvinculação dos pesquisadores, evitando-se solução de continuidade;
- servir de prova em caso de eventual litígio.

3) COMO DEVE SER:

A durabilidade do caderno de laboratório é essencial para os fins a que se presta e portanto ele deve ser limpo, direto, organizado e completo. O seu conteúdo, além de subsidiar a condução do projeto de pesquisa, servirá para análises futuras de patentes, pois possibilita a repetição do experimento por outra pessoa o que facilita a sua continuidade. O Caderno de Laboratório deve ser um documento onde se prepara o trabalho que se vai fazer e onde se registra tudo o que ocorreu durante sua execução. Tal registro pode ser extremamente importante para se verificar o que ocorreu de errado durante um experimento e o que pode ser feito para corrigir o problema.

4) NORMAS GERAIS:

- a) O caderno de laboratório deverá ser resistente, de preferência de capa dura, sem folhas destacáveis, para evitar danos físicos e perdas de informações, e de tamanho grande o suficiente para permitir anexar fotografias e outras ilustrações, e ainda oferecer espaço para relatar os experimentos;
- b) as páginas devem ser numeradas e seguras para que não sejam destacadas;
- c) na primeira folha em branco do caderno deve constar: - nome do(s) pesquisador(es); - data de início; - nome do projeto e seu breve resumo; - nome da agência financiadora e número do processo;
- d) as três primeiras páginas numeradas devem ser reservadas para o índice;

- e) as anotações devem ser registradas somente nas páginas da direita; as páginas da esquerda devem ser usadas para os cálculos;
- f) as anotações devem ser feitas de forma legível e a caneta esferográfica (preta ou azul) e assinadas por todos que fizerem uso;
- g) todos os cadernos de laboratório devem ser numerados, e o controle destes deve ficar sob a responsabilidade do chefe de laboratório;
- h) cada projeto de pesquisa deve ter seu próprio caderno ou conjunto de cadernos;
- i) deve-se escrever: - diretamente no caderno (não se deve fazer rascunho); - imediatamente, ou seja, durante a realização do experimento e não após seu término; - a descrição do experimento de forma precisa; - e legível, pois anotações difíceis de serem lidas podem suscitar dúvidas que reduzem a credibilidade dos dados;
- j) nenhum dado deve ser apagado e nenhuma página deve ser rasgada, para que a autenticidade e validade do caderno não fiquem comprometidas;
- l) as correções devem ser feitas traçando-se uma linha por cima de forma que permaneça legível; não rasure e nem apague com *liquid paper*; as correções devem ser datadas, justificadas e assinadas;
- m) os espaços em branco entre os dados registrados e a assinatura devem ser inutilizados com um traço;
- n) os registros de cada novo experimento devem ser feitos em uma nova página;
- o) as abreviaturas, siglas e códigos utilizados devem ser claramente definidos;
- p) os cadernos devem sempre permanecer no laboratório.

5) CONTEÚDO:

Os dados registrados no caderno devem indicar:

- a.1) data em que teve início o experimento;
- a.2) título do experimento;
- a.3) o que foi realizado/descrição do experimento;
- a.4) como foi realizado/descrição do objetivo;
- a.5) quem realizou o experimento.

Os registros dos experimentos devem ser feitos da seguinte forma:

- b.1) nome e endereço do local onde o experimento está sendo realizado, no caso de o experimento ter sido realizado em outro local;
 - b.2) datas de início e término do trabalho;
 - b.3) nomes do(s) experimentador(es);
 - b.4) objetivos.
- c) deve-se anotar dados sobre reagentes, produtos, solventes, identificando-os pelo nome do composto, fórmula, marca e número do lote, e dados sobre os aparelhos e equipamentos utilizados, como marca, nome do fabricante e origem;
- d) a bibliografia consultada para preparar o trabalho deve ser registrada;
- e) o caderno de laboratório deve conter ainda o registro dos resultados obtidos, conclusões e crítica dos resultados.

6) O CADERNO DE LABORATÓRIO COMO MEIO DE PROVA E SUBSÍDIO À PROTEÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA.

Juridicamente o caderno de laboratório constitui um importante meio de prova de anterioridade dos resultados das pesquisas realizadas, e também de sua autoria, visto que representa a prova material da obtenção de resultados de pesquisa realizada por uma pessoa em uma determinada data. O caderno de laboratório é um importante elemento de uma política de valorização e de proteção da pesquisa e do pesquisador.

Assim, ele se torna uma prova importante em um eventual litígio, oferece subsídio para uma publicação científica, para esclarecimentos no caso de um contrato e para um pedido de proteção dos resultados da pesquisa, seja como patente, cultivar ou outra modalidade de proteção legal.

Na Europa a invenção pertence ao primeiro depositante (*first to file*), salvo na ocorrência de fraude, e nos Estados Unidos, pertence ao primeiro inventor (*first do invent*). Em qualquer das hipóteses, o caderno de laboratório constitui um elemento chave de prova. O Brasil que segue o modelo europeu.

7) RECOMENDAÇÕES NECESSÁRIAS:

- Os procedimentos decorrentes da pesquisa devem ser anotados enquanto estão sendo executados, e, na sua justificada impossibilidade, anote no final de sua realização, evitando-se todo e qualquer acúmulo de informações não lançadas no caderno de laboratório.
- Ao fazer as anotações deve-se utilizar uma tinta indelével, sendo proibido o uso de apagador ou corretor.
- As correções devem ser claramente barradas para que fiquem legíveis;
- Toda e qualquer modificação realizada deve ser datada e assinada;
- As páginas do caderno não devem ser arrancadas em nenhuma hipótese, pois isso levará à nulidade do caderno e das anotações e apuração de responsabilidades;
- A falta de paginação ou página em branco intencional deve ser marcada por um longo traço transversal
- Deve-se escrever as anotações sem passar da linha de cada página;
- Deve-se datar, colar os resultados sob forma de fotos, dados informatizados, gráficos, e análogos, com a respectiva assinatura legível em cada página do caderno;
- Deve-se conservar em um suporte físico (por exemplo, pastas) os documentos pertinentes que não puderem ser inseridos no caderno de laboratório, devidamente referenciados e assinados.
- Todas as assinaturas devem ser feitas de maneira clara e legível.

Anexo 5: Contratos de Cooperação

MINUTA PARCIAL

Contrato de Cooperação para Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e/ou Processos Inovadores (envolvendo a UFU e uma ou mais empresas; com ou sem financiamento de órgão de fomento).

Cláusula da Responsabilidade das Partes

Da empresa:

- Deixar claro se o projeto envolverá:
- a utilização de infra-estrutura da empresa: espaço físico, equipamentos, pessoal;
- a disponibilização de recursos financeiros da empresa – incluindo a remuneração pela utilização de laboratórios/equipamentos;
- a disponibilização de conhecimentos pré-existentes e/ou sigilo industrial.
- responsabilidade pelos danos físicos e materiais causados pelo empregados/servidores da empresa e da Universidade enquanto nas instalações da empresa;
- idem nas instalações da UFU.

Da Universidade:

- Deixar clara a participação da Universidade no que se refere a:
- cessão de pesquisadores: período de tempo direcionado ao projeto;
- viabilizar o acesso de bolsistas e demais participantes aos laboratórios e bibliotecas;
- cessão de laboratório pelo período de/mês, sob as condições e de acordo com os critérios definidos neste Regulamento.

Anexos:

- Assinatura de Termo de Sigilo (anexo ao contrato);
- Normas do caderno de protocolo do laboratório.

Cláusula dos Direitos de Propriedade Intelectual

- A titularidade da propriedade intelectual pertencerá à Universidade como regra geral, com base na Lei de Propriedade Industrial.
- A co-titularidade com a empresa será aceita conforme previsto no Art. 9º, parágrafo 3º da Lei de Inovação, quando:
 - O projeto envolver a utilização de infra-estrutura da empresa (equipamentos e/ou laboratórios e/ou pessoal);
 - O projeto envolver investimentos financeiros da empresa;
 - Ficar comprovado, no caderno de protocolo, que a empresa contribuiu com um montante de valor agregado de conhecimentos pré-existentes para o desenvolvimento do produto/processo inovador.
- Em caso de co-titularidade, conforme previsto no Art. 9º par. 2º da Lei de Inovação, a cota parte de cada um será objeto de negociação com a participação da Agência Intelecto e será assegurado à empresa o direito de licenciamento exclusivo.