

RESOLUÇÃO Nº 041/2012, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012

Institui a Política de Inovação, Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da FURB, e dá outras providências.

O Reitor da Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO:

- que é fundamental a participação das instituições científicas e tecnológicas no processo de inovação tecnológica e social por meio da cooperação entre a Universidade, o setor produtor de bens e serviços e outros agentes da sociedade;
- que é estratégico para o desenvolvimento econômico e social do país que as Universidades estimulem, de forma institucionalizada, a transformação do conhecimento científico, técnico e tecnológico em produtos, processos e serviços que gerem benefícios para a sociedade;
- a necessidade de estabelecer parâmetros a serem adotados no âmbito da FURB para promover o estímulo à participação em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I);
- a necessidade de estabelecer procedimentos a serem adotados no âmbito da FURB para assegurar a proteção da propriedade intelectual e a potencial obtenção de benefícios econômicos com o conhecimento gerado no âmbito da Instituição;
- a necessidade de instituir uma política de incentivo a projetos inovadores, constante como uma ação do Plano de Desenvolvimento de Pesquisa e Pós-Graduação do PDI 2010-2015 da FURB;
- a deliberação do egrégio Conselho Universitário – CONSUNI - Processo nº 026/2012, Parecer nº 020/2012 -, tomada em sua sessão plenária de 4 de outubro de 2012,

RESOLVE:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Instituir, no âmbito da FURB, a Política de Inovação, Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, que dispõe sobre as normas de proteção, gestão e transferência dos direitos sobre a criação intelectual de titularidade da Universidade, estabelece diretrizes para projetos em cooperação e trata de outros aspectos relacionados à promoção da inovação na FURB.

Parágrafo único. O conteúdo desta Resolução terá aplicação sobre as relações da FURB em âmbitos nacional e internacional, respeitadas as particularidades dos casos, bem como a legislação de cada país, nos casos que envolverem parcerias internacionais ou o registro de propriedade intelectual em países diversos.

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se:

I - Criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores;

II - Criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de criação;

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

IV - Propriedade Intelectual: expressão genérica, que abrange a propriedade industrial, o direito autoral e os direitos sui generis como os relativos à topografia de circuito integrado e às cultivares, usada para definir a garantia dada a criadores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto, seja nos domínios industrial, científico, literário e/ou artístico, o direito de controlar o uso, por um determinado período de tempo, de sua própria criação;

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

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

VII - Titular: detentor, pessoa física ou jurídica, do direito de usar, gozar e dispor da criação e de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha ou, ainda, de impedir terceiro, sem seu consentimento, de usar, gozar e dispor da criação;

VIII – Transferência de Tecnologia: processo por meio do qual um conjunto de conhecimentos, habilidades e direitos relativos à propriedade intelectual ou outra forma de disponibilização da produção científica e tecnológica da Universidade são transferidos para terceiros, em caráter parcial ou integral, temporário ou definitivo;

IX - Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): unidade de caráter executivo responsável pela promoção e gestão das atividades de inovação e proteção da propriedade intelectual da FURB;

X - Comitê de Avaliação da Propriedade Intelectual e Inovação (CAPII): instância de caráter consultivo para apoio à promoção e gestão das atividades de inovação e proteção da propriedade intelectual da FURB.

CAPÍTULO II DOS OBJETIVOS

Art. 3º Serão objetivos da Política de Inovação, Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da FURB:

I - estabelecer instrumentos de valorização à atividade inventiva desenvolvida no âmbito da Instituição;

II - estabelecer critérios para a gestão dos direitos e obrigações associadas à proteção da propriedade intelectual, resultante das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) da FURB;

III - regular a aplicação de contratos e outros instrumentos de transferência de tecnologia incidentes sobre a propriedade intelectual e outras formas de disponibilização da produção científica e tecnológica da FURB;

IV - regulamentar os critérios para participação dos criadores nos ganhos econômicos obtidos pela FURB com a transferência de tecnologia;

V - definir instrumentos de incentivo aos pesquisadores envolvidos em projetos de inovação;

VI - definir os procedimentos para utilização da infraestrutura da FURB por terceiros para fins de PD&I;

VII - regular os procedimentos para desenvolvimento de projetos cooperados de PD&I;

VIII - estabelecer as atribuições mínimas do NIT e do CAPII da FURB;

IX - estabelecer a possibilidade de participação da FURB em atividades de pré-incubação, incubação, parques tecnológicos, sociedade de propósito específico e outras iniciativas relacionadas à implantação e desenvolvimento de ambientes favoráveis à PD&I.

CAPÍTULO III DAS CRIAÇÕES E INOVAÇÕES DESENVOLVIDAS NA FURB

Art. 4º Qualquer criação ou inovação que seja resultado de atividades desenvolvidas com a utilização das instalações da FURB ou com o emprego de seus recursos, meios, dados, informações, conhecimentos e equipamentos poderá ser objeto de proteção dos direitos de propriedade intelectual, a critério da FURB, respeitado o disposto nesta Resolução.

Art. 5º A gestão executiva das atividades de inovação, transferência de tecnologia e proteção da propriedade intelectual da FURB será exercida por seu NIT, nos termos do art. 16 da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, conhecida como Lei da Inovação, e do art. 17 do Decreto 5.563, de 11 de outubro de 2005, funcionando como um órgão de suporte e promoção para tais atividades.

§ 1º O NIT da FURB terá como atribuições mínimas aquelas previstas no art. 16 da Lei 10.973/04, e no art. 17 do Decreto 5.563/05, mas, não se limitando a elas.

§ 2º A composição e demais atribuições do NIT serão estabelecidos em regimento próprio.

Art. 6º A gestão da inovação, transferência de tecnologia e proteção da propriedade intelectual da FURB será apoiada pelo CAPII, que funcionará como uma instância de caráter consultivo.

§ 1º O CAPII terá como atribuição mínima avaliar e emitir parecer quanto à relevância e à oportunidade do encaminhamento de projetos e demandas advindas de atividades institucionais e afins, para registro de Propriedade Intelectual no(s) órgão(s) competente(s), bem como quanto à transferência de tecnologias advindas de projetos institucionais.

§ 2º A composição e demais atribuições do CAPII deverão ser contempladas em regimento próprio.

Seção I Da Titularidade

Art. 7º Pertencerá à FURB a titularidade dos direitos relativos à aplicação industrial e comercial de criação desenvolvida por servidor, pesquisador, estagiário, bolsista, prestador de serviço, vinculados à FURB, mediante a utilização de dados, meios, informações, equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros recursos da Universidade e caracterizados por terem sido gerados durante a vigência de vínculo laboral ou de prestação de serviço com a Universidade, no contexto de atividade de pesquisa e extensão gerida ou apoiada pela Universidade.

§ 1º O direito de propriedade mencionado no *caput* poderá ser exercido em conjunto com outras instituições públicas ou privadas ou pesquisadores, devendo, para tanto, ser firmado instrumento contratual entre as partes, com o objetivo de prever os direitos e os deveres relativos à cotitularidade da criação.

§ 2º Os contratos, convênios e acordos de cooperação, sob qualquer forma, firmados entre a FURB e terceiros com objetivo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que possam resultar em criação intelectual passível de proteção, deverão conter, obrigatoriamente, cláusulas reguladoras de propriedade intelectual e de confidencialidade, cujo teor deverá ser apreciado pelo NIT.

§ 3º As fundações de apoio credenciadas à Universidade e regularmente habilitadas como intervenientes nos contratos, convênios e acordos de cooperação deverão, igualmente, respeitar o disposto no parágrafo anterior.

§ 4º As pessoas físicas mencionadas no *caput* figurarão como criadores, conforme definido no inciso III do art. 2º do Decreto 5.563/05, desde que tenham comprovadamente contribuído para a criação.

§ 5º Poderão também ser considerados como criadores as pessoas físicas que, mesmo não mencionadas no *caput*, tenham participado do desenvolvimento de pesquisa que tenha dado origem à criação.

§ 6º O servidor que receber apoio institucional da FURB para cursar mestrado, doutorado ou atividades correlatas em outra Instituição deverá comunicar ao NIT da FURB sempre que o resultado de sua pesquisa apresente potencial de patenteabilidade ou registro, visando à avaliação da viabilidade de proteção da propriedade intelectual em conjunto com a Instituição que oferece o curso.

§ 7º O estudante terá direito à cotitularidade das criações por ele desenvolvidas no cumprimento das suas atividades curriculares obrigatórias.

Art. 8º A divisão da titularidade sobre a criação resultante de projeto desenvolvido por funcionário de empresa parceira, na condição de aluno, deverá ser formalmente estabelecida por meio de contrato específico.

Art. 9º Por meio de manifestação expressa e motivada, a FURB poderá ceder integralmente seus direitos sobre a criação para outra instituição pública ou privada que tenha participado do desenvolvimento da criação.

Parágrafo único. A manifestação prevista neste artigo deverá ser proferida pela Pró-Reitoria pertinente, ouvido o CAPII.

Art. 10. A FURB poderá ceder seus direitos sobre a criação, por meio de manifestação expressa e motivada, a título não oneroso, para que o respectivo criador os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade.

§ 1º A manifestação prevista neste artigo deverá ser proferida pela Pró-Reitoria pertinente, ouvido o CAPII.

§ 2º A cedência citada no *caput* poderá se aplicar, ainda, a casos de criações já protegidas, situação em que a FURB deverá notificar o(s) criador(es), que terá(ão) um prazo de 03 (três) meses para manifestar sua opção, findo o qual a FURB poderá interromper a manutenção da proteção à criação.

Seção II Da Divulgação da Pesquisa e do Sigilo

Art. 11. A fim de garantir a proteção da propriedade intelectual, preservando os interesses da Universidade e dos autores, os criadores deverão envidar todos os esforços para evitar a revelação ou divulgação da criação antes da sua proteção, seja por meio de linguagem verbal ou escrita, por meio eletrônico, por imagens ou outros meios.

I - os resultados das pesquisas que tenham potencial de patenteabilidade ou registro deverão ser previamente informados ao NIT, visando a sua proteção, nos termos desta Resolução;

II – o NIT encaminhará as informações à CAPII da Universidade, que avaliará o conteúdo do material e recomendará ou não sua divulgação, total ou parcial, tendo em vista os requisitos legais à patenteabilidade;

III - a divulgação não poderá comprometer a negociação de licenciamento, porventura em andamento, nem infringir as disposições contratuais existentes.

Art. 12. Todo e qualquer professor, pesquisador, aluno, estagiário, bolsista, servidor, prestador de serviço, que tiver acesso a informações expressamente reconhecidas como confidenciais pelo NIT, deverá assinar previamente um termo de confidencialidade.

§ 1º Cumpre ao pesquisador controlar e restringir o acesso a informações confidenciais relativas a projetos sob sua responsabilidade.

§ 2º As informações a que se refere o *caput* deste artigo somente poderão ser repassadas a terceiros com a autorização expressa e por escrito das partes envolvidas.

§ 3º Não serão tratadas como informações sigilosas aquelas que:

I - comprovadamente forem de conhecimento dos partícipes antes da celebração das relações citadas no *caput*;

II - forem obtidas pelos partícipes de fonte própria ou independente;

III - tenham se tornado de domínio público de outra forma que não por ato ou omissão dos partícipes ou aquelas cuja divulgação for exigida por órgão governamental ou requerimento judicial.

§ 4º Os conhecimentos adquiridos no decurso das relações citadas no *caput* deste artigo, bem como os resultados oriundos de experiências e/ou pesquisas, poderão ser utilizados para fim de publicação e, também, em atividades de ensino e pesquisa, desde que autorizadas, conforme o § 2º deste artigo.

§ 5º As publicações técnico-científicas porventura resultantes das relações mencionadas no *caput* deste artigo, devidamente autorizadas, deverão mencionar a colaboração dos partícipes.

Seção III

Do Encaminhamento de Pedido de Patente ou Registro

Art. 13. O criador terá o dever de comunicar ao NIT sempre que obtiver resultado de pesquisa que potencialmente atenda aos requisitos de patenteabilidade ou registro, visando à avaliação da viabilidade de proteção da propriedade intelectual.

Parágrafo único. A comunicação a que refere este artigo deverá ser realizada com absoluta prioridade e sigilo, mediante encaminhamento de formulário específico ao NIT.

Art. 14. O criador terá o dever de, com celeridade e correção, fornecer documentos e prestar informações essenciais à proteção da propriedade intelectual solicitados pelo NIT, de forma a possibilitar a identificação, a avaliação, o registro e a exploração comercial da criação, bem como cooperar com o processo de transferência de tecnologia.

Parágrafo único. O NIT encaminhará a comunicação e documentos relacionados para análise do CAPII da FURB sobre a conveniência de proteção dos resultados de pesquisas, devendo o parecer circunstanciado ser exarado pelo Comitê, no prazo máximo de 02 (dois) meses, para decisão da Pró-Reitoria pertinente.

Art. 15. Será dever do criador informar ao NIT qualquer demanda relativa ao interesse de empresa no licenciamento ou aquisição da criação desenvolvida, nos termos desta Resolução.

Art. 16. Será de competência do NIT coordenar o processo de avaliação econômica de criação desenvolvida na FURB.

Art. 17. Será de competência do NIT providenciar o encaminhamento e acompanhar os pedidos de patente ou registro nos órgãos competentes.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no *caput* deste artigo, o encaminhamento de pedido de patente ou registro poderá ser realizado por equipe interna ou mediante contratação de consultoria especializada.

Art. 18. No caso de interesse na proteção da invenção, as despesas de depósito, registro e encargos periódicos, bem como administrativos e/ou judiciais e de manutenção poderão ser custeadas da seguinte forma:

I - integralmente pela FURB, no caso de não haver parceria para o desenvolvimento da criação;

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

Seção IV Da Participação nos Benefícios Econômicos

Art. 19. Ao criador, cuja titularidade da Patente ou Registro seja da FURB, será assegurada, durante a vigência da patente ou do registro, participação nos ganhos econômicos auferidos pela FURB com a transferência de tecnologia e a exploração econômica da correspondente criação.

§ 1º A participação nos ganhos econômicos de que trata o *caput* deverá ser compartilhada, obedecendo-se à seguinte distribuição:

I – 25% (vinte e cinco por cento) para o criador ou grupo de criadores;

II – 25% (vinte e cinco por cento) para a Unidade Universitária de origem do criador;

III – 50% (cinquenta por cento) para a Administração Superior da Universidade.

§ 2º No caso de haver mais de um criador e/ou mais de uma Unidade Universitária envolvidos na pesquisa, a retribuição de incentivo estabelecida neste artigo será dividida de acordo com a distribuição informada e assinada por todos os envolvidos na criação, indicados em formulário específico, fornecido pelo NIT.

§ 3º Os custos de auditoria, fiscalização e de natureza tributária, incidentes sobre as receitas geradas por comercialização de direitos de Propriedade Intelectual da FURB, deverão ser descontados antes da partilha de que trata o *caput* deste artigo.

§ 4º A participação referida neste artigo permanecerá enquanto houver vínculo do criador com a FURB e não se incorporará, a qualquer título, aos salários ou aos vencimentos do(s) criador(es).

§ 5º A participação que caberá ao criador ou grupo de criadores cessará caso o servidor entre em licença (com ou sem remuneração), bem como no caso de aposentadoria, ficando esta parcela destinada à Unidade Universitária ao qual o criador ou servidor esteja vinculado, ressalvados os casos de licença médica ou por interesse da Universidade, quando expressamente autorizado.

CAPÍTULO IV DO LICENCIAMENTO E DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Art. 20. Será facultado à FURB celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação em que seja titular ou cotitular, a título exclusivo ou não exclusivo.

§ 1º A decisão sobre a exclusividade ou não da transferência ou do licenciamento caberá à Pró-Reitoria pertinente, ouvido o CAPII.

§ 2º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o *caput* deste artigo, deverá obedecer aos requisitos do art. 7º do Decreto 5.563/05.

§ 3º O detentor do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a FURB proceder novo licenciamento.

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

CAPÍTULO V DOS PROJETOS DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA E DOS SERVIÇOS

Art. 21. A FURB poderá prestar a instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

Art. 22. Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação realizados em parceria com instituições públicas ou privadas e os serviços prestados pela Universidade deverão ser formalizados por meio de convênios ou contratos específicos, nos quais, obrigatoriamente, deverão constar cláusulas de direito de Propriedade Intelectual, respeitando o disposto nesta Resolução.

Parágrafo único. Caberá ao NIT orientar sobre os aspectos relacionados à Propriedade Intelectual dos projetos e serviços descritos neste artigo.

Art. 23. Para projetos em cooperação com empresas, será assegurada à empresa parceira a prioridade na exploração econômica dos resultados, nos termos desta Resolução.

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

Art. 24. Os servidores da FURB participantes da execução de acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, com instituições públicas e privadas, poderão receber, a título de incentivo, remuneração de estímulo à inovação, desde que os valores correspondentes estejam contemplados no orçamento e cobertos pela fonte financiadora externa, nos termos previstos na legislação municipal.

§ 1º A remuneração a que se refere o *caput* poderá ser paga na forma de bolsa, constituindo-se em doação civil para todos os efeitos legais, e só poderá ser concedida na realização de atividades conjuntas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, cujos resultados não revertam economicamente para o doador nem importem em contraprestação de serviços.

§ 2º A remuneração a que se refere o *caput* poderá ser paga na forma de adicional variável ficando sujeita à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

§ 3º Havendo atrasos no repasse dos recursos para a FURB, sem que haja interrupção das atividades do projeto, caberá aos servidores a remuneração adicional retroativa, sem ônus para a Universidade.

§ 4º Havendo a interrupção do repasse dos recursos, ficará a FURB desonerada do compromisso de pagamento da remuneração adicional a que se refere o *caput*.

Art. 25. Será permitido o uso de infraestrutura laboratorial, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações para projetos de PD&I com instituições públicas ou privadas desde que não interfira nas atividades fim da Instituição nem com elas conflite. A remuneração pelo uso da infraestrutura, bem como as despesas decorrentes deste uso deverão ser contempladas no orçamento do projeto.

CAPÍTULO VI DAS ATIVIDADES DE PRÉ-INCUBAÇÃO, INCUBAÇÃO E PARQUES TECNOLÓGICOS

Art. 26. Será facultado à FURB participar de projetos, próprios ou em parceria com instituições públicas e privadas, para a implantação e desenvolvimento de pré-incubação e incubação de empresas de base tecnológica, parques tecnológicos e outros ambientes similares de promoção da Inovação.

CAPÍTULO VII DO ATENDIMENTO AO INVENTOR INDEPENDENTE

Art. 27. O inventor independente que comprove depósito de pedido de patente, poderá solicitar a adoção de sua criação pela FURB, mediante procedimentos estabelecidos pelo NIT, que avaliará as condições da oferta para decisão da Pró-Reitoria pertinente.

CAPÍTULO VIII DA PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

Art. 28. Será facultado à FURB participar do capital de empresa privada de propósito específico, mediante prévia autorização legislativa no âmbito municipal.

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

CAPÍTULO IX DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. As normas desta Resolução que disciplinam o pagamento de vantagem pecuniária aos servidores públicos municipais, terão sua eficácia condicionada à autorização legislativa.

Art. 30. Os casos omissos serão resolvidos pelo CONSUNI.

Art. 31. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário.

Blumenau, 22 de outubro de 2012.

JOÃO NATEL POLLONIO MACHADO