



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
InovaUFABC - Agência de Inovação

RESOLUÇÃO CTC Nº 02, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.

Institui o regulamento de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da UFABC.

A AGÊNCIA DE INOVAÇÃO (InovaUFABC) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), por meio do seu Conselho Técnico-Científico - CTC, no uso de suas atribuições legais, e considerando:

- a Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, atualizada;
- o Decreto nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018;
- a Política de Inovação e da Gestão do Núcleo de Inovação da Universidade, instituída pela Resolução ConsUni nº 197, de 01 de novembro de 2019; e
- o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFABC – com período de abrangência compreendido entre 2013 e 2022, aprovado nas sessões extraordinárias do ConsUni dos dias 21 e 22 de maio de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º Instituir o Regulamento de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia e resultados das pesquisas realizadas na UFABC, isoladamente ou em parceria.

**DO COMITÊ DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

Art. 2º Fica instituído o Comitê de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da InovaUFABC (CPITT), com competência para exercer as seguintes atribuições:

§1º Manifestar-se tecnicamente e decidir sobre:

a) a proteção de tecnologias que pertençam a UFABC, desenvolvidas em parceria ou isoladamente;

b) condições de propriedade intelectual, exploração de resultados, transferência de tecnologia e sigilo em acordos de parceria, instrumentos de ajuste de propriedade intelectual, contratos de transferência de tecnologia e instrumentos congêneres;

c) a definição de contrapartidas em contratos de transferência de tecnologia, acordos de parceria ou instrumentos congêneres;

d) a disponibilização em domínio público para a sociedade de criações e tecnologias da UFABC, protegidas ou requeridas, por meio da suspensão do custeio e manutenção dos processos relacionados;

e) matérias relacionadas a propriedade intelectual e transferência de tecnologia a serem encaminhadas para análise do Conselho Técnico Científico - CTC;

f) análise e emissão de pareceres técnicos, de ofício ou sob demanda, relacionados à Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da UFABC e

g) extensão de pedido de patente a nível internacional, caso haja interesse formal pelo licenciamento da tecnologia de pelo menos uma empresa;

Art. 3º O Comitê será composto pelo:

I - Diretor da Agência de Inovação - presidente;

II - Diretor-adjunto da Agência de Inovação - vice-presidente;

III - Coordenador de Propriedade Intelectual e de Transferência de Tecnologia;

IV - Ao menos dois servidores da Divisão de Propriedade Intelectual e de Transferência de Tecnologia.

§1º O voto de qualidade nas decisões do comitê, em caso de empate na votação, será do Presidente.

§2º Os membros do comitê serão nomeados pelo Diretor da Agência de Inovação.

Art. 4º Eventuais recursos às decisões do presente Comitê serão encaminhados para análise e deliberação do CTC da InovaUFABC.

DA UTILIZAÇÃO DE ASSESSORES AD HOC

Art. 5º A InovaUFABC poderá convidar Assessores *Ad Hoc*, internos ou externos, de diversas áreas de formação, para apoiar, tecnicamente, os processos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, como forma de subsidiar a tomada de decisão do Comitê de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia ou Conselho Técnico Científico.

§1º O Assessor deve manter sigilo e confidencialidade de todas as informações enviadas para sua análise, bem como, serão preservados os dados do inventor/demandante e do respectivo Assessor que executa a análise.

§2º A InovaUFABC realizará chamadas para a formação de cadastro de assessores, internos ou externos, interessados em atuar como Assessor *Ad Hoc*, de maneira voluntária, sendo que a escolha será realizada, tecnicamente, para buscar a análise e suporte mais adequado para cada caso concreto.

§3º Conforme norma e conveniência da Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, a atuação de docente da UFABC como Assessor *Ad hoc* poderá ser utilizada para progressão docente.

DA GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Art. 6º A gestão da propriedade intelectual e do conhecimento passível de utilização industrial (*know how*) desenvolvida na UFABC será exercida pela InovaUFABC, nos termos desta Resolução, observando os princípios e diretrizes estabelecidos na Política Institucional de Inovação da Universidade.

Art. 7º Para os fins desta Resolução, considera-se Propriedade Intelectual, o conjunto de direitos relativos às invenções e criações de novo(a): produto ou processo passível de proteção por meio de patente de invenção ou modelo de utilidade; desenho industrial; programa de computador; marca, cultivares, topografia de circuito integrado; obra científica, literária e artística protegida por direito autoral; e conhecimento passível de utilização industrial não contemplado por proteção formal (*know how*).

Art. 8º Os procedimentos para efetivação da proteção das criações poderão ser realizados diretamente pela InovaUFABC ou com o apoio de empresas e/ou escritórios especializados em propriedade intelectual.

Art. 9º Para garantir a preservação dos direitos da UFABC sobre as criações, poderão ser realizados requerimentos de proteção de propriedade intelectual sem a inclusão prévia do parceiro no desenvolvimento e a celebração de ajuste de propriedade intelectual, nas seguintes condições:

I - Quando se tratar de Universidades, Institutos de Pesquisa ou Instituições dedicadas à pesquisa científica e tecnológica;

II - Quando se tratar de parceiro, independente da natureza jurídica, com a relação devidamente formalizada por meio de instrumento jurídico; e

III - Situações excepcionais, mediante justificativa técnica apreciada pela Direção da InovaUFABC e aprovada pelo CPITT.

§1º Em qualquer hipótese, deve haver a anuência, por escrito, da outra parte, concordando com o prosseguimento do depósito do pedido, percentual de titularidade de cada parte e demais condições necessárias para a adequada proteção e futura gestão da tecnologia.

§2º Visando o mesmo objetivo previsto no *caput*, a UFABC reconhecerá a sua titularidade sobre resultados de pesquisa que, eventualmente, tenham sido alcançados de maneira fortuita e sem a devida formalização da parceria, mediante apresentação de resumo executivo das atividades pelo criador, bem como, da motivação do trabalho realizado.

Art. 10 A UFABC realizará, preferencialmente, a gestão da propriedade intelectual desenvolvida em parceria, nos casos em que detenha a parte majoritária da titularidade da criação, em condições estabelecidas com o parceiro.

§1º Quando se tratar de parceiro privado, será estabelecida, em contrato, a devida contrapartida à UFABC, pela gestão dos resultados, a serem recebidos, preferencialmente, por meio de fundação de apoio;

§2º Nos casos em que o parceiro sugerir a contratação de empresa especializada para a gestão dos resultados, essa somente poderá ser contratada, mediante aprovação, por escrito, da UFABC, que compartilhará os custos referentes às taxas de manutenção, excluindo os relativos aos eventuais honorários e/ou taxas de serviço da contratada; e

§3º As *startups* e empresas de pequeno porte poderão ser isentas do pagamento da contrapartida referida no parágrafo primeiro.

Art. 11 Os servidores, discentes, empregados ou pesquisadores, vinculados à UFABC, envolvidos nas criações devem colaborar para a tomada de providências para garantia dos direitos de criação reconhecida institucionalmente, bem como, para a sua transferência para instituições interessadas.

DAS SOLICITAÇÕES DE PROTEÇÃO E ANÁLISE

Art. 12 As solicitações de proteção de criação por direitos de propriedade intelectual deverão ser realizadas por servidor, sempre que possível, por meio de instrumento próprio, divulgado pela InovaUFABC, sendo considerada a unidade demandante da proteção, o Centro ou Unidade Administrativa, ao qual esteja vinculado o criador.

§1º Na situação em que servidores vinculados a Centros ou Unidades Administrativas diferentes sejam criadores de um ativo, será considerada a unidade demandante, aquela que obtiver o maior percentual de participação na obtenção do resultado, somadas as contribuições dos servidores vinculados a cada área, ou, em caso de percentual igual de participação, todas as unidades administrativas envolvidas; e

§2º No caso das solicitações de proteção realizadas por discentes ou criadores com vínculos diversos, o CPITT analisará o caso concreto e avaliará a necessidade da vinculação da solicitação a alguma área da UFABC.

Art. 13 As solicitações referidas no Art. 12 serão analisadas pelo CPITT, que:

I - Deliberará pelo deferimento do pedido de proteção e tomada de providências para sua efetivação;

II - Solicitará novos argumentos técnicos, documentos ou adequações ao criador para que nova análise seja realizada; e

III - Deliberará de maneira justificada pelo indeferimento do pedido de proteção,

§1º Na ocasião de indeferimento da solicitação, o criador poderá, em até 30 dias contados da comunicação, apresentar justificativa e novos argumentos técnicos para nova análise do próprio CPITT. Sendo mantido o indeferimento, o criador poderá, em até 30 dias, solicitar o encaminhamento do processo para análise e deliberação do CTC, que proferirá a decisão final; e

§2º Quando a solicitação de proteção for indeferida, a UFABC poderá ceder os seus direitos sobre a criação, a título não oneroso, ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob a sua inteira responsabilidade, nos termos do Art. 21.

Art. 14 Na análise das solicitações de proteção, além dos requisitos técnicos e outros previstos em lei, também serão considerados a disponibilidade orçamentária, capacidade administrativa de gestão dos ativos, o potencial de exploração da tecnologia e viabilidade econômica da solução.

DOS ACORDOS PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO E INSTRUMENTOS CONGENERES

Art. 15 No âmbito dos acordos para pesquisa, desenvolvimento e inovação ou outros instrumentos a serem formalizados pela universidade com disposições a respeito de propriedade intelectual, exploração de resultados, transferência de tecnologia, sigilo e confidencialidade, a InovaUFABC estabelecerá as cláusulas e condições conforme o caso, de forma a garantir a participação na titularidade da propriedade intelectual e nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria.

§ 1º O estabelecimento de cláusulas e condições de propriedade intelectual e transferência de tecnologia nos acordos aqui tratados terão como valor implícito o compromisso com a aplicação do conhecimento científico para o desenvolvimento de novas soluções, processos, serviços e produtos para proporcionar desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, industrial e o impacto social das universidades na sociedade;

§2º Serão adotadas cláusulas padronizadas, sempre que possível, estabelecidas pelo CPITT, como forma de aumentar a eficiência do processo de celebração de parcerias com outras instituições; e

§3º Conforme a natureza do acordo e necessidade dos parceiros, cláusulas e condições diferentes daquelas padronizadas poderão ser negociadas e adequadas ao caso concreto, devendo, obrigatoriamente, serem submetidas para análise e deliberação do CPITT.

Art. 16 Os acordos poderão prever que a totalidade dos direitos de propriedade intelectual sobre os resultados previstos no desenvolvimento da parceria serão cedidos ao parceiro privado, mediante compensação financeira ou não financeira.

§ 1º Na ocasião da obtenção do resultado, as condições da cessão, inclusive a compensação a ser concedida pelo parceiro, devem ser submetidas à análise e deliberação do Conselho Técnico Científico - CTC;

§ 2º O instrumento celebrado para formalizar a cessão deverá prever que o parceiro detentor do direito exclusivo de exploração perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação no prazo e nas condições definidas no acordo, ocasião em que os direitos de propriedade intelectual serão revertidos, em favor da UFABC;

§ 3º Na hipótese em que a cessão dos direitos ocorrer no momento da celebração do acordo para pesquisa, desenvolvimento e inovação, esse deverá contemplar todos os requisitos necessários para a formalização, aplicando-se também o disposto nos parágrafos primeiro e segundo; e

§ 4º A remuneração deverá ser fixada nos termos do art. 20 deste regulamento.

DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E REMUNERAÇÃO DE CONTRATOS

Art. 17 A celebração de contratos de transferência de tecnologia observará os princípios estabelecidos na Política Institucional de Inovação da universidade e será realizada, preferencialmente, na forma de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação, com a manutenção dos direitos de propriedade intelectual para a universidade.

Art. 18 Na ocasião da contratação com cláusula de exclusividade ou na cessão da totalidade dos direitos de propriedade intelectual, será aplicado o disposto na Política de Inovação, em relação à publicação de extrato de oferta tecnológica.

Parágrafo único. O CPITT será responsável por conduzir o processo e avaliar as propostas apresentadas, sendo que, quando tratar de desenvolvimento conjunto, poderão ser convidados membros externos pertencentes ao parceiro cotitular.

Art. 19 A forma preferencial de remuneração a ser empregada na modalidade de **licenciamento de tecnologia** será a aplicação de *Royalities* sobre a receita líquida auferida, durante a exploração da criação desenvolvida, como forma de compartilhar o risco tecnológico da exploração da criação com o licenciado, podendo outras formas de remuneração serem empregadas e /ou combinadas, conforme o caso.

§ 1º A remuneração prevista no *caput* deverá ser justificada e considerar parâmetros de práticas no mercado, ao qual está inserida a tecnologia, e deve ser analisada pelo CPITT que deliberará pelo:

- a) aceite das condições propostas em extratos de ofertas e/ou negociadas com o licenciante;
- b) proposição de novas condições para o caso em análise; e
- c) recusa, de maneira justificada, das condições propostas.

§ 2º No caso de contrapartida econômica (não financeira), na situação prevista no item “a” do parágrafo primeiro, o CPITT deverá encaminhar a solicitação para análise e deliberação do CTC.

Art. 20 Na hipótese da transferência de tecnologia por meio da **cessão da totalidade dos direitos de propriedade intelectual**, mediante a aceitação pelo CPITT das condições propostas e/ou negociadas com o contratante, o processo será encaminhado para análise e deliberação do CTC, observando, conjuntamente, o disposto no parágrafo segundo do art. 16 e art. 18.

§ 1º Na situação prevista no *caput*, a remuneração a ser empregada, também poderá se dar na forma de *Royalites* sobre a receita líquida auferida, durante a exploração da criação desenvolvida, devendo obrigatoriamente, ser acrescido o recebimento de valor, no momento da celebração do contrato ou a partir do início da exploração comercial, que seja suficiente para, no mínimo, repor os custos com a manutenção da propriedade intelectual incorridos até o momento da efetivação da transferência, não dispensando, quando aplicável, a incidência de outros valores relacionados ao potencial de comercialização identificado, aportes realizados no desenvolvimento e outros.

DA DISPONIBILIZAÇÃO E DA CESSÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Art. 21 Os direitos de propriedade intelectual sobre invenções, criações e obras, poderão ser cedidos, mediante manifestação expressa e motivada:

I - A título não oneroso ao(s) criador(es), quando expressamente solicitado por este (s), para que os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, em prazo não inferior a 30 meses da data do requerimento da proteção;

II - Mediante remuneração, financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, a parceiro em projetos de desenvolvimento colaborativo ou terceiros.

§ 1º Na hipótese prevista no inciso I, a solicitação será avaliada pelo CPITT e enviada ao CTC, que deliberará acerca da aprovação ou não da cessão dos direitos de propriedade intelectual em até 4 meses; e

§ 2º Na hipótese prevista no inciso II, será aplicado o disposto no art. 20, salvo na ocasião em que a cessão ocorrer ao parceiro, em projetos de desenvolvimento colaborativo.

Art. 22 Quando identificada a ausência de potencial de exploração econômica, a necessidade de racionamento de recursos ou conforme o interesse institucional da universidade, o CPITT poderá encaminhar ao CTC, mediante manifestação expressa e motivada, a solicitação de disponibilização em domínio público para a sociedade de criações e tecnologias da UFABC, protegidas ou requeridas, por meio da suspensão do custeio e manutenção dos processos relacionados.

§ 1º Para cumprimento do previsto no *caput*, os criadores deverão ser consultados previamente, para que tenham a possibilidade de manifestar-se nos termos do inciso I do art. 21;

§ 2º O CTC deliberará pelo aceite ou não da solicitação em até 4 meses;
e

§ 3º A InovaUFABC deverá manter em sua página eletrônica na internet, a relação atualizada de tecnologias disponibilizadas.

DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

Art. 23 É vedado aos inventores, dirigentes, servidores, empregados ou prestadores de serviço, divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da InovaUFABC.

Parágrafo único. Compete, aos inventores e criadores, a decisão final na escolha da forma de publicação ou solicitação de proteção das invenções, criações e conhecimentos passíveis de proteção ou utilização industrial obtidos, devendo antes, comunicar e consultar a InovaUFABC, nos termos do art. 13 combinado com o art. 16, inciso V da Lei nº 10.973/2004.

Art. 24 Os servidores, empregados, discentes ou pesquisadores vinculados à UFABC que obtenham acesso a qualquer tipo de informação classificada como sigilosa, de maneira formal ou informal, revelada em razão da execução de acordo de parceria, termo de confidencialidade ou instrumento congênere são responsáveis pelo cumprimento das obrigações de sigilo e condições de publicação de resultados, conforme cláusula específica, constante no referido instrumento.

Art. 25 Os inventores deverão manter o sigilo e evitar a divulgação verbal ou escrita da invenção, até que essa esteja depositada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, responsável pelo registro e concessão da patente.

Parágrafo único. A obrigação de confidencialidade estende-se a todos envolvidos no processo de proteção da invenção, como: os técnicos administrativos do Núcleo de Propriedade Intelectual da InovaUFABC, os Assessores *Ad Hoc* e o Comitê de Propriedade Intelectual.

Art. 26 O CPITT poderá estabelecer minutas de acordos e termos de sigilo para serem utilizados em reuniões, encontros, apresentações ou outras situações em que dados confidenciais serão divulgados por servidores da UFABC para fins de verificação de viabilidade de projeto de pesquisa, cooperações institucionais, transferência de tecnologia e outras aplicáveis.

§ 1º As minutas poderão ser adaptadas ao caso concreto e deverão ser, preferencialmente, assinadas pelos pesquisadores, emissários ou receptores da informação confidencial, que serão os responsáveis por manter o sigilo necessário, conforme o disposto no instrumento a ser celebrado.

§ 2º Na ocasião de acordos a serem assinados por instituições, deverá ser instruído processo administrativo, contendo, no mínimo, manifestação sobre o interesse institucional, termo de compromisso assinado pelos pesquisadores da UFABC e minuta do acordo de confidencialidade.

Art. 27 A Direção da Agência de Inovação poderá emitir portarias para estabelecer o fluxo de atividades que proporcionem a execução do disposto neste regulamento.

Art. 28 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Técnico Científico - CTC.

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da UFABC.

ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
Diretor da Agência de Inovação - InovaUFABC