

Universidade de Sorocaba

RESOLUÇÃO CONSU Nº 091/2021

**ESTABELECE AS DIRETRIZES DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA UNISO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Presidente do Conselho Universitário, Professor Doutor Rogério Augusto Profeta, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais e tendo em vista o que deliberou o Conselho Universitário em sua reunião de 27 de setembro de 2021, e considerando:

- a missão da Universidade de Sorocaba;
- a importância de valorizar a atividade inventiva desenvolvida no âmbito da Instituição;
- o compromisso de promover a disseminação e a proteção dos resultados da pesquisa acadêmica;
- o reconhecimento de que a transferência de tecnologia por desenvolvimento de pesquisa, com inovação, tecnologias e eventuais produtos que permitam o licenciamento, a transferência de *Know-how*, como forma de ampliar a relevância tecnológica e social da Universidade e de facilitar o movimento das descobertas acadêmicas, laboratoriais, visando criar inovações que resultem em novos conhecimentos, produtos e processos que beneficiem a sociedade;
- a necessidade de definir critérios para a proteção da propriedade industrial dos resultados de pesquisa, bem como para a participação dos inventores nos resultados obtidos pela Uniso com a transferência de tecnologia.

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a Política Institucional de Propriedade Industrial e Transferência de Tecnologia da Universidade de Sorocaba - Uniso, que será regida de acordo com



Universidade de Sorocaba

os artigos desta Resolução e tendo em vista o que estabelece a Lei nº. 9.279, de 14/05/1996, e legislação complementar.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Sorocaba, 28 de setembro de 2021.

PROF. DR. ROGÉRIO AUGUSTO PROFETA
Presidente do Conselho Universitário



Prof. Dr. Rogério Augusto Profeta
Reitor
Universidade de Sorocaba - UNISO
RG. 11.069.942-7

Política Institucional de Propriedade Industrial e Transferência de Tecnologia da Universidade de Sorocaba - Uniso

Título I

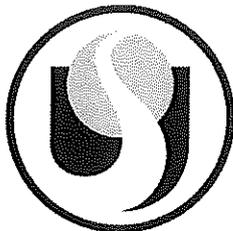
DOS OBJETIVOS

Art. 1º. São objetivos da Política de Propriedade Industrial e Transferência de Tecnologia da Uniso:

- Estabelecer critérios para a gestão dos direitos e obrigações associadas à proteção da propriedade industrial das criações intelectuais resultantes das atividades de pesquisa realizadas nas diferentes Unidades da Instituição, bem como os relacionados à transferência de tecnologia e licenciamento dos bens intangíveis de propriedade da Uniso;
- Estabelecer os critérios para participação dos inventores nos resultados de projetos de transferência de tecnologia realizados junto à Fundação Dom Aguirre e suas mantidas.

Título II

DA TITULARIDADE



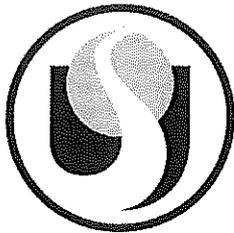
Universidade de Sorocaba

Art. 2º. Pertencem à Fundação Dom Aguirre – FDA, entidade mantenedora da Uniso, os direitos de titularidade relativos às criações intelectuais, passíveis de proteção da propriedade industrial, patentes de invenção, patentes de processos, modelos de utilidade, marcas ou desenhos industriais desenvolvidos por professor, pesquisador, estagiário, aluno, funcionário, bolsista, prestador de serviço associado ou não à Uniso, mediante a utilização de recursos, dados, meios, informações, equipamentos e demais componentes da infraestrutura da Universidade, e caracterizadas por terem sido gerados nas seguintes condições:

- I. durante a vigência e escopo de vínculo com a Universidade, qualquer que seja sua natureza, estendendo-se até 1 (um) ano após a extinção do vínculo; ou
- II. no contexto de atividade de pesquisa e extensão gerida pela Universidade; ou
- III. no desenvolvimento de tese de doutorado, dissertação de mestrado, trabalho de conclusão, iniciação científica, extensão, atividade de pesquisa ou trabalho acadêmico e outras criações obtidas como condição indispensável para a conclusão de curso e/ou obtenção de título concedido pela Uniso.

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

Art. 3º. Nos casos em que não houver interesse da FDA ou, em seu nome, pela Uniso no registro da invenção, manifestado formalmente pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação - PROPEIN, será assegurado ao inventor o direito de titularidade, sendo-lhe cedido gratuitamente o direito de fazê-lo em seu próprio nome.



Universidade de Sorocaba

Título III

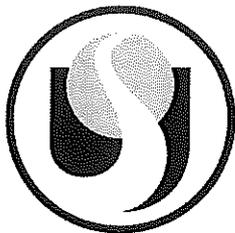
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 4º. O inventor tem assegurado o direito da autoria sobre sua criação, resguardados todos os direitos morais e patrimoniais decorrentes dessa, nos termos desta Resolução.

Art. 5º. O inventor tem o dever de comunicar à PROPEIN, por meio da Unidade a que pertence, sempre que obtiver resultado de pesquisa que preencha os critérios de patenteabilidade, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial para avaliação da viabilidade do registro da propriedade industrial.

Parágrafo único. A comunicação a que se refere este Artigo deve ser realizada com absoluta prioridade e sigilo, mediante a submissão à PROPEIN de uma Declaração de Invenção, devidamente preenchida e assinada pelas autoridades competentes.

Art. 6º. O inventor tem o dever de, com celeridade e correção, fornecer documentos e prestar informações essenciais ao depósito, solicitados pela PROPEIN, de forma a possibilitar à identificação, a avaliação, a proteção e a exploração comercial da invenção pertencente à Universidade, bem como cooperar com o processo de transferência de tecnologia. Tem, ainda, o dever de auxiliar e fornecer subsídios, em caso de defesa judicial ou extrajudicial dos direitos da Universidade.



Universidade de Sorocaba

Art. 7º. É dever do inventor informar à PROPEIN sobre qualquer demanda relativa ao interesse de empresa no licenciamento ou aquisição da invenção desenvolvida nos termos desta Resolução.

Art. 8º. Todo e qualquer professor, pesquisador, estagiário, aluno, funcionário, prestador de serviço e visitante, associado ou não à Uniso, que tiver acesso a informações confidenciais pertinentes à criação intelectual, tem o dever de guardar sigilo mediante assinatura de Termo de Confidencialidade, de acordo com o que for estabelecido em cada caso.

Parágrafo único. É, também, dever do pesquisador, controlar o acesso a informações confidenciais relativas a projetos sob sua responsabilidade, devendo restringir o acesso às pessoas imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades pertinentes, desde que tenham subscrito Termo de Confidencialidade.

Título IV

DA DIVULGAÇÃO DA INVENÇÃO

Art. 9º. É facultado ao inventor publicar seus resultados de pesquisa, potencialmente dotados de valor econômico ou comercial, por qualquer meio (periódicos, trabalhos em congressos, feiras, seminários, entre outros), somente após observadas as seguintes condições:

- I. a concepção ou primeira redução à prática da invenção (protótipo) tenha sido previamente comunicada, por meio da Unidade a que pertence, à PROPEIN, visando à sua proteção, nos termos do Art. 5º desta Resolução;
- II. após a comunicação referida no inciso anterior, o inventor aguardará parecer formal da PROPEIN, que, em caráter de urgência, avaliará o conteúdo do material e recomendará ou não sua publicação;



Universidade de Sorocaba

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

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste Artigo poderá resultar na perda do direito de registrar potencial patente devido a sua divulgação inadequada e sem as devidas precauções.

Título V

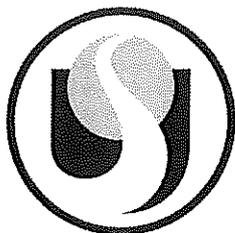
DO PROCESSO DE REGISTRO

Art. 10. Compete à PROPEIN proceder à avaliação, à valoração, ao depósito e ao licenciamento da propriedade industrial pertencente à FDA ou, em seu nome, pela Uniso, submetendo a decisão à aprovação da Administração Superior da Universidade, e, se for o caso, por esta à FDA.

§ 1º. O processo decisório a que se refere o *caput* levará em consideração, além dos requisitos de patenteabilidade, a viabilidade do bem intelectual e seu potencial mercadológico.

§ 2º. Para realizar as atividades previstas no *caput*, a PROPEIN constituirá uma Comissão de Patentes, assim integrada:

- I. 2 (dois) representantes indicados pela PROPEIN;
- II. 1 (um) representante, ao menos, indicado pelo pesquisador ou pela Unidade Acadêmica à qual o pesquisador está vinculado;
- III. representante(s) externo(s), quando for o caso.



Universidade de Sorocaba

Art. 11. A formalização, o encaminhamento e o acompanhamento dos pedidos da FDA ou, em seu nome, pela Uniso junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e a outros órgãos encarregados de registrar a propriedade intelectual no País e no Exterior, compete à PROPEIN.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no *caput* deste Artigo, e na eventualidade de que não possam os serviços ser executados diretamente por sua Procuradoria Jurídica, a Uniso contratará escritório(s) de advocacia especializado(s) em propriedade intelectual.

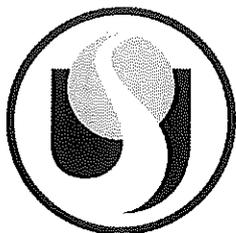
Art. 12. Em caso de interesse na proteção da invenção, as despesas de depósito, registro e encargos periódicos, bem como administrativos e/ou judiciais, de manutenção serão custeadas da seguinte forma:

- I. integralmente pela Uniso, no caso de não haver parceria ou convênio para o desenvolvimento da invenção, sendo deduzidos, no caso de licenciamento ou aquisição posterior por terceiros, do valor total dos resultados da Patente.
- II. proporcionalmente pelas partes, quando houver convênio ou contrato de cotitularidade firmado entre a FDA ou, em seu nome, pela Uniso e a instituição parceira, sendo as despesas rateadas de acordo com o estabelecido no referido instrumento.

Art. 13. A decisão sobre o patenteamento no Exterior será analisada, caso a caso, de acordo com o parecer da Comissão de Patentes.

Título VI

DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA



Universidade de Sorocaba

Art. 14. Caberá à FDA ou, em seu nome, pela Uniso, na medida de seu interesse e por meio da PROPEIN:

- I. apoiar a transferência de tecnologias desenvolvidas em suas Unidades;
- II. dar visibilidade às criações intelectuais de sua propriedade;
- III. realizar o marketing das invenções; e
- IV. negociar licenças.

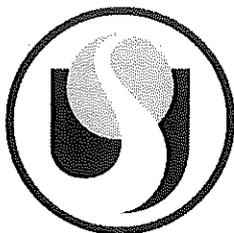
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no *caput*, a FDA ou, em seu nome, pela Uniso, poderá vender, licenciar ou realizar qualquer forma de acordo com terceiros, visando à de sua propriedade industrial, observados na hipótese do parágrafo único, do art. 2º, os limites de sua coparticipação.

Art. 15. A transferência de tecnologia, licenciamento da Patente de Invenção, Modelo de Utilidade, Marca ou Desenho Industrial, ou da transferência de *know-how* deverá ser objeto de um contrato específico a ser firmado entre as partes, no qual serão estabelecidas as condições de utilização da invenção, objeto do acordo e formas de participação.

Parágrafo único. No contrato específico que instrumentará a transferência da tecnologia, conforme referido no *caput* deste Artigo, é facultado à Uniso, ou à FDA, conceder licença exclusiva, desde que a concessão da licença ou do *know how* represente um incentivo justificável para atrair o investimento de capital ou promover a efetiva utilização do objeto licenciado.

Título VII

DA TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL BIOLÓGICO



Universidade de Sorocaba

Art. 17. Toda a transferência de material biológico, que tenha como finalidade o desenvolvimento tecnológico e/ou a bioprospecção, realizada por pesquisador da Uniso, para o desenvolvimento de suas pesquisas, tanto para cessão quanto para recebimento de terceiros, deverá ser formalizada por meio de um acordo a ser firmado entre as instituições, intitulado “Acordo de Transferência de Material Biológico”, que estipulará os direitos e deveres de cedente e cessionário, bem como suas respectivas responsabilidades, respeitando a legislação pertinente.

§ 1º. É vedada a cessão de material biológico, a que se refere o *caput* deste Artigo, depositado e/ou coletado pela Uniso, bem como a divulgação de resultados de pesquisa biológicas realizadas na Uniso, obtidos a partir da utilização deste material ou de material recebido de terceiros, sem a anuência prévia e expressa da Instituição.

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

§ 3º. A responsabilidade da Uniso sobre a manipulação, a transformação ou a inovação tecnológica de material biológico cedido a terceiros deverá ser estabelecida no Acordo de Transferência de Material Biológico, firmado entre as partes envolvidas.

§ 4º. A utilização de material biológico humano ou animal está condicionada a parecer prévio e favorável dos respectivos Comitês de Ética na Pesquisa da Universidade, sob pena de ter seu pedido de registro negado.

Art. 18. A utilização de material biológico, de cunho tecnológico e/ou bioprospecção, utilizado em pesquisas realizadas na Universidade ou em parceria com terceiros, deve estar condicionada à anuência prévia do titular do patrimônio genético utilizado, através de um instrumento firmado entre as partes que expresse sua aceitação para o acesso, a utilização e a remessa desse material.



Título VIII

DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS PROJETOS COOPERATIVOS COM EMPRESAS

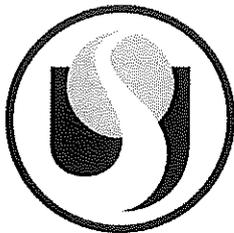
Art. 19. Os projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) realizados em parceria com empresas deverão ser formalizados por meio de contratos específicos, nos quais, obrigatoriamente, deverão constar cláusulas de direito de Propriedade Intelectual, que deverão seguir o disposto nesta Resolução.

Art. 20. No caso em que a titularidade dos resultados for concedida integralmente à FDA ou, em seu nome, pela Uniso, ou no caso em que a titularidade for compartilhada entre a FDA, em seu nome, a Uniso e a empresa, será assegurada à empresa a prioridade na exploração econômica, nos termos desta Resolução.

§ 1º. Em casos excepcionais, nos quais o estabelecido no *caput* não for aplicável por razões específicas apresentadas pela empresa parceira, poderá ser admitida a cessão da titularidade à empresa, mediante o ressarcimento de até 100% (cem por cento) dos valores totais do projeto em questão.

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

Art. 21. A divisão da titularidade sobre a criação intelectual resultante de projeto desenvolvido por funcionário de empresa parceira, na condição de aluno, deverá ser formalmente estabelecida por meio de contrato específico.



Universidade de Sorocaba

Título IX

DAS INFRAÇÕES

Art. 22. Fica estabelecido que todo e qualquer professor, pesquisador, estagiário, aluno, funcionário, bolsista, prestador de serviço e visitante, associado ou não à Uniso, será obrigado a observar o instituído nesta Resolução sob pena de, em caso de descumprimento, ser responsabilizado civil ou penalmente, nos termos da legislação vigente.

Título XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Para o cumprimento e observância do que prevê esta Resolução, todo aluno vinculado à Uniso, antes de iniciar seu trabalho para obtenção de grau junto à Universidade, deverá assinar um termo de compromisso, ratificando sua concordância com os termos dessa Política Institucional, caso o resultado do seu trabalho tenha potencial tecnológico e mercadológico.

Art. 24. Nos termos do parágrafo único do Artigo 2º, na hipótese de realização de mestrado ou doutorado, por professor, aluno ou funcionário da Uniso, total ou parcialmente em outra(s) Instituição(s) do País ou do Exterior, os direitos de Propriedade Intelectual sobre os resultados do trabalho desenvolvido serão compartilhados entre as instituições, devendo ser firmado, no ato do estabelecimento do vínculo, um Contrato de Cotitularidade.



Universidade de Sorocaba

Parágrafo único. A participação de professor da Uniso em projetos de pesquisa de outras instituições deverá ter a anuência prévia da PROPEIN e será formalizada por meio de um instrumento específico, sempre que o trabalho e/ou pesquisa a serem desenvolvidos englobarem horas de trabalho do professor na Universidade e/ou equipamentos da Uniso, em conformidade com as normas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação da Uniso – PROPEIN.

Art. 25. A partir da entrada em vigor da presente Resolução, todo e qualquer professor, funcionário, estagiário, aluno, bolsista, prestador de serviço e pessoa ligada à Uniso, no instrumento formal de sua vinculação com a Universidade, deverá assinar documento em que afirme conhecer a vigência, o teor e a efetividade da Política Institucional de Propriedade Industrial e Transferência de Tecnologia da Universidade.

Art. 26. Esta Política Institucional deverá ser atualizada sempre que necessário, por solicitação da FDA ou, em seu nome, pela Reitoria da Uniso.