



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - Consepe
Rua Almino Afonso, 478 - Centro – Fone: (84)3315-2134
Home page: <http://www.uern.br> - e-mail: sc@uern.br – CEP 59610-210 - Mossoró –RN

RESOLUÇÃO N.º 048/2020 - CONSEPE

Dispõe sobre os direitos de propriedade intelectual da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE, DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e conforme deliberação do Colegiado em sessão realizada em 10 de setembro de 2020.

CONSIDERANDO que a Uern incentiva, valoriza e instiga continuamente e constantemente o desenvolvimento de atividades criativas centradas na produção científica, tecnológica e artística de toda a comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnicos administrativos), assim como estagiários, pesquisadores, prestadores de serviços e órgãos ou empresas contratadas ou contratantes;

CONSIDERANDO que o conhecimento desenvolvido e produzido no âmbito da Uern constitui patrimônio da instituição, devendo ser protegido institucionalmente;

CONSIDERANDO que o conhecimento desenvolvido, produzido e protegido no âmbito da Uern necessita ser propagado, utilizado e disseminado junto à sociedade;

CONSIDERANDO que a Uern pode fazer uso econômico da produção intelectual protegida, representando uma fonte de recursos adicionais, ressarcindo a instituição pelos custos resultantes do processo de elaboração, desenvolvimento, registro, divulgação e negociação, entre outras atividades ligadas ao processo de produção intelectual;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecimento de critérios quanto à participação do inventor e/ou autor da Uern nos ganhos e vantagens econômicas oriundas da exploração de resultados de produção intelectual protegida por direitos de propriedade industrial;

CONSIDERANDO que a Uern apresenta no seu organograma funcional o Departamento de Inovação e Empreendedorismo – DIE, destinado a todo processo de registro, acompanhamento e transferência de tecnologia de Propriedades Intelectuais (Propriedades Industriais e/ou Direitos Autorais);

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação dos direitos de propriedade intelectual da Uern;

CONSIDERANDO a Lei nº 9.279, de 15 de maio de 1996, a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, o Decreto nº 2.366, de 5 de novembro de 1997, a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, o Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998, a Lei nº 12.853, de 14 de agosto de 2013, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 e o Decreto nº 9.283, de 8 de fevereiro de 2018;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Nº 6.327/2019 – Uern,

RESOLVE:

Art. 1º Normatizar os direitos e as obrigações relativos à criação intelectual, decorrentes de atividades desenvolvidas pela comunidade acadêmica da Uern; a participação do inventor/autor da criação nos ganhos financeiros decorrentes da exploração econômica e da transferência de tecnologia de Propriedades Industriais (marcas, patentes, desenho industrial, indicação geográfica, proteção de cultivares), e/ou Direitos autorais (trabalhos literários e artísticos, e cultura imaterial como romances, poemas, peças, filmes, música, desenhos, símbolos, imagens, esculturas, programas de computador, internet, entre outros).

CAPÍTULO I DA TITULARIDADE

Art. 2º Serão propriedades da Uern, desde que decorram da aplicação de recursos humanos, orçamentários e/ou de utilização de seus recursos físicos, dados, meios, informações e equipamentos em atividades realizadas durante o horário de trabalho ou fora dele, independentemente da natureza do vínculo existente entre a Uern e o inventor e/ou autor:

- I. Os inventos;
- II. Os modelos de utilidade;
- III. Os registros de desenhos industriais;
- IV. As marcas;

- V. Os programas de computador;
- VI. Os resultados de pesquisa relativa ao isolamento, seleção e caracterização de novas espécies, cepas, estirpes mutantes ou organismos de qualquer natureza, bem como de seus constituintes ou produtos naturais ou bioengenheirados;
- VII. As cultivares;
- VIII. Os direitos sobre as informações não divulgadas, bem como os direitos decorrentes de outros sistemas de proteção de propriedade intelectual que venham a ser adotados pela Lei brasileira, desenvolvidos no âmbito da Uern.

§ 1º O direito de propriedade mencionado neste artigo poderá ser exercido em conjunto com outras instituições participantes do projeto gerador do invento, desde que, no documento contratual celebrado pelos participantes, tenha sido expressada previsão de coparticipação na propriedade intelectual.

§ 2º Os contratos ou convênios regularão a cota parte de cada um dos titulares solidários da propriedade industrial e/ou Direitos autorais em razão do peso de participação dos parceiros. As instituições poderão previamente acordar sua participação na titularidade, levando-se em consideração os recursos e o capital social aportados.

§ 3º As informações sigilosas e confidenciais provenientes de pesquisas desenvolvidas entre a Uern, pesquisadores, colaboradores e empresas, às quais tenham acesso para fins de avaliação e possível elaboração de contrato comercial para industrialização e comercialização da tecnologia deverão ser objeto de termo de sigilo e confidencialidade, elaborado previamente pelo DIE/Uern.

§ 4º O inventor e/ou autor que tenha desenvolvido a criação, nos termos dos incisos I a VIII do Art.1º desta Resolução, deverá encaminhar solicitação formal ao DIE/Uern, que, por sua vez, será o responsável pela elaboração do parecer sobre o requerimento.

CAPÍTULO II DO PRAZO E ANÁLISE DOS PEDIDOS

Art. 3º As solicitações de proteção de direito de propriedade intelectual serão recebidas pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – Propeg, através do DIE, mediante documento escrito pelo solicitante, contendo todas as informações sobre o direito a ser protegido, conforme orientações do INPI. Em um prazo de 30 dias, contados a partir da data de recebimento da solicitação de proteção do direito de propriedade intelectual, o DIE emitirá um parecer referente à mesma.

Parágrafo único. Após a emissão do parecer favorável, o DIE terá um prazo de 60 dias úteis para realizar o depósito ou registro no Brasil. Para depósitos e registros internacionais, esse prazo é de 90 dias úteis.

CAPÍTULO III DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES

Art. 4º O(s) inventor(es) e/ou autor(es) ou entidades coparticipantes deverão celebrar um termo de sigilo e confidencialidade sobre a criação intelectual objeto da coparticipação.

Parágrafo único. O sigilo e confidencialidade estendem-se a todo o pessoal envolvido no processo de criação, formalização, encaminhamento e acompanhamento do pedido de patente ou registro até a data da sua concessão.

Art. 5º Nenhum professor, pesquisador, servidor técnico-administrativo, aluno, estagiário, visitante ou colaborador, que tenha vínculo permanente ou eventual com a Uern e/ou que desenvolva trabalho de pesquisa em suas dependências, revelará qualquer informação sigilosa e confidencial que possa ter sido obtida sobre linhas e assuntos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da instituição.

§ 1º Os nominados no caput deste artigo deverão assinar termo de sigilo e confidencialidade relativo as suas atividades de pesquisa na Uern.

§ 2º Uma vez assinado o termo de compromisso e confidencialidade a que se reporta o parágrafo anterior, e ocorrendo ofensa ao que dispõe o seu conteúdo, os envolvidos, conforme seu enquadramento funcional, serão responsabilizados administrativa e civilmente por danos causados à Uern, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

CAPÍTULO IV DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO

Art. 6º A Uern poderá, por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio e desde que não interfira na sua atividade fim nem com ela conflite:

- 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;
- 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 privados sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa;

§ 1º A permissão e o compartilhamento de que tratam os incisos I e II do caput obedecerão às prioridades, critérios, normas, requisitos e regulamentos estabelecidos pela Uern, observadas as disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessadas.

§ 2º Em caráter de excepcionalidade e mediante especificidade do estudo, bem como o caráter das entidades envolvidas, poderá haver critérios, normas, requisitos e regulamentos específicos, que determinem as regras, limites e procedimentos do uso de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações da Uern.

CAPÍTULO V DA CESSÃO, VENDA OU LICENCIAMENTO

Art. 7º A Uern poderá ceder, vender ou licenciar, resguardando o interesse público, a exploração comercial de suas propriedades definidas no Artigo primeiro, observados os limites de sua coparticipação.

§ 1º Os termos ceder, vender e licenciar, citados no caput deste artigo, possuem o seguinte significado para efeito desta resolução: ceder – transferir (a outrem) direitos de exploração comercial de propriedade industrial da Uern sem custos; vender – transferir a outrem, mediante vantagem pecuniária, o direito de exploração comercial de propriedade industrial da Uern; licenciar – permissão outorgada pela Uern para exploração comercial de propriedade industrial da Uern, mediante pagamento de uma taxa durante determinado período definido em contrato.

§ 2º Em qualquer dos termos definidos no parágrafo anterior, a Uern terá obrigatoriamente participação nos lucros obtidos desta exploração comercial.

§ 3º A prioridade da compra, licenciamento ou cessão de que trata o caput deste artigo é do respectivo autor e/ou inventor, desde que este comprove viabilidade técnica e econômica para realizar esta exploração comercial.

§ 4º Aquele que tenha desenvolvido a criação e se interesse na cessão dos direitos desta deverá encaminhar solicitação formal ao DIE, que deverá mandar instaurar procedimento para buscar interessados no processo de licenciamento.

§ 5º O licenciamento a terceiros, quando feito pela Uern, poderá ser feito em caráter exclusivo ou não, após consulta ao DIE.

§ 6º O licenciado será responsável pelo pagamento das despesas necessárias à manutenção do privilégio e os comprovará perante a Uern, sempre que exigido.

§ 7º A Uern poderá utilizar uma fundação de apoio, quando previsto em instrumento jurídico de regulamentação, para o gerenciamento dos recursos provenientes de cessão, venda e/ou licenciamento de propriedades intelectuais.

Art. 8º Todo licenciamento implica na obrigatoriedade de comunicação do licenciado à Uern a respeito de qualquer alegação de infringência de direitos registrados no Brasil ou no Exterior.

Art. 9º Os contratos de licenciamento da Uern devem sempre incluir uma cláusula possibilitando a existência de auditoria junto às instituições, a fim de verificar o adequado cumprimento do contrato.

Art. 10 O licenciado que der causa por ação ou omissão, negligência ou imprudência ao perecimento do direito que lhe foi atribuído ou a prejuízo de qualquer espécie indenizará a Uern na extensão dos prejuízos causados, além de perder o direito obtido da Uern.

CAPÍTULO VII DAS DESPESAS E DA APROPRIAÇÃO DAS VANTAGENS ECONÔMICAS

Art. 11 A Uern poderá custear, com base na disponibilidade financeira, as despesas decorrentes do depósito e processamento dos pedidos de patentes ou de registros no Brasil e no exterior.

Art. 12 Os ganhos econômicos líquidos auferidos pela exploração da propriedade industrial serão apropriados de acordo com os percentuais de participação da titularidade, explicitados no contrato ou convênio.

Art. 13 As despesas relativas ao depósito e aos encargos periódicos de manutenção da proteção da propriedade industrial, bem como quaisquer encargos administrativos e judiciais, serão deduzidas do valor total dos ganhos econômicos a serem compartilhados nos termos do Art. 12 desta Resolução.

Art. 14 Para as finalidades desta Resolução, entende-se por ganhos econômicos: royalties, remunerações e quaisquer benefícios ou vantagens financeiras resultantes de exploração da propriedade intelectual (propriedade industrial e/ou direitos autorais).

Art. 15 A Uern fará a seguinte destinação de seus recursos financeiros provenientes da exploração comercial dos direitos de suas propriedades industriais:

- I. 1/3 (um terço) ao(s) autor(es) e/ou inventor(es), a título de incentivo, de acordo com o percentual de cada um descrito no termo de cessão de direitos de propriedade intelectual;
- II. 1/3 (um terço) para o Departamento de Inovação e Empreendedorismo – DIE, destinado ao reinvestimento e incentivo às ações de inovação na Uern;
- III. 1/3 (um terço) para o(s) laboratório(s) institucionalizado(s) da Uern que tenha(m) participado do desenvolvimento do produto ou processo.

§ 1º O incentivo ao qual se refere o inciso I deste artigo não será incorporado aos salários ou vencimentos dos servidores da Uern.

§ 2º O incentivo ao qual se refere o inciso III deste artigo, caso não se aplique a um laboratório institucionalizado, será destinado ao(s) departamento(s) acadêmico(s) ao(s) qual(is) o(s) professor(es) esteja(m) lotado(s).

§ 3º Os recursos mencionados no inciso II deste artigo constituirão um fundo específico para cobrir as despesas necessárias à tramitação e manutenção dos processos de proteção de direitos, e financiamento de ações de estímulo ao desenvolvimento da inovação no âmbito da Uern.

§ 4º Os recursos mencionados no inciso III deste artigo deverão ser aplicados no desenvolvimento da inovação, com base em critérios estabelecidos através de deliberação do colegiado do(s) curso(s) da Uern participante(s) do desenvolvimento do produto ou processo, garantindo que, no mínimo, metade dos recursos serão aplicados diretamente nos setores, laboratórios ou grupos de pesquisa dos quais fazem parte os autor(es) e/ou inventor(es).

§ 5º Os recursos mencionados no inciso III deste artigo deverão ser destinados seguindo os percentuais de participação dos autores descritos no termo de cessão de direitos de propriedade intelectual.

Art. 16 A Uern, na elaboração e execução do seu orçamento, adotará as medidas cabíveis para a administração e gestão da sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos artigos 12, 14 e 15 desta Resolução.

Parágrafo único. Os recursos financeiros de que trata o caput deste artigo, recebidos pela Uern, constituem receita própria e deverão ser aplicados de acordo com o previsto no artigo anterior.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17 Cabe ao DIE a responsabilidade pela elaboração dos planos anuais de atividades, bem como pela elaboração dos respectivos relatórios anuais de prestação de contas, a serem encaminhados anualmente à Propeg para apreciação e aprovação.

Art. 18 Esta Resolução poderá ser revisada pelo Consepe, por iniciativa do próprio ou do DIE, 2 anos após a sua aprovação ou a qualquer tempo visando a sua adequabilidade a legislações ulteriores.

Art. 19 Os casos omissos serão dirimidos pelo Consepe.

Art. 20 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões dos Colegiados, Mossoró-RN, em 10 de setembro de 2020.

Professor doutor Pedro Fernandes Ribeiro Neto
Presidente.

Conselheiros:

Prof^a. Fátima Raquel Rosado Moraes

Prof^a Francisca Maria Gomes Cabral Soares

Prof. José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti

Prof. Francisco Fabiano de Freitas Mendes

Prof. José Mairton Figueiredo de França

Prof^a. Terezinha Cabral de Albuquerque Neta Barros

Prof. Henderson de Jesus Rodrigues dos Santos

Prof^a. Isabel Cristina Amaral de Sousa Rosso Nelson

Prof. Hideraldo Bezerra dos Santos

Prof. Francisco Valadares Filho

Prof^a. Alessandra Ferreira Gomes

Prof. Alessandro Teixeira Nóbrega

Prof^a. Fernanda Marques de Queiroz

Prof^a. Allyssandra Maria Lima Rodrigues Maia

Prof. Manoel Cirício Pereira Neto

Prof^a. Antônia Sueli da Silva Gomes Temóteo

Prof. Franklin Roberto da Costa

Prof^a. Tatiana Moritz

Prof. Francisco de Assis Costa da Silva

Disc. Alcivan Batista de Moraes

Disc. Matheus da Silva Regis

TNM. Séphora Edite Nogueira do Couto Borges

TNS. Fernanda Carla Góis de Oliveira Lima

TNS. Ismael Nobre Rabelo