

## RESOLUÇÃO CA Nº 068/2019

Revoga a Resolução 251/2003 e regulamenta as atividades de propriedade intelectual da Universidade Estadual de Londrina

CONSIDERANDO a importância de proteger o patrimônio intelectual da Universidade Estadual de Londrina, de estimular e valorizar o exercício da criatividade e atividade inventiva do corpo docente, discente e técnico administrativo, expressa sob a forma de bens e serviços com potencialidade de exploração econômica, intercâmbio e transferência de tecnologia;

CONSIDERANDO os diplomas legais que dispõem sobre titularidade, proteção, uso, gozo, fruição e disposição de direitos de propriedade intelectual, em particular: o disposto nos artigos 88, 89, 91 a 93 e 121 da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial); nos artigos 38 e 39 da lei 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares); no art. 4º da Lei 9.609/98 (Lei de Direitos Autorais sobre Programa de Computador); no parágrafo único do art. 11 e art. 49 da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) e nos artigos 3º e 4º do Decreto nº 2553 de 16 de Abril de 1998, na Lei nº 10.973/2004 (Lei Federal de Inovação) e Decreto 9.283 /2018, na Lei Estadual nº 17.314/2012 (Lei Paranaense de Inovação), com especial atenção ao art. 19, e Decreto 7.359/2013, nos decretos que as regulamentam e suas respectivas alterações.

CONSIDERANDO a Agência da Inovação Tecnológica da UEL – AINTEC, criada em 15 de dezembro de 2009, pela resolução do Conselho Universitário nº 263/2009, que estabelece como objetivos da agência a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico, sua transferência para a sociedade, em especial para o setor produtivo, e o atendimento às demandas da sociedade relacionadas a atividades de ciência e tecnologia, com base nos princípios de incentivo à atividade inventiva e tecnológica.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO aprovou e eu, Reitor, sanciono a seguinte Resolução:

- Art. 1º Pertence à Universidade a titularidade dos direitos de propriedade intelectual resultante de projetos ou atividades de docentes, discentes, estagiários, bolsistas, servidores técnicos administrativos, voluntários e assemelhados, desenvolvidas durante o exercício das atividades funcionais ou com recursos, dados, meios, informações, materiais, instalações ou equipamentos da Universidade.
- § 1º A propriedade intelectual a que se refere o *caput* compreende as Patentes de Invenção e de Modelo de Utilidade, registros de Desenho Industrial e Marcas, os direitos autorais sobre Programa de Computador, obras artísticas, científicas e literárias, os direitos sobre Cultivares, além de outras modalidades que venham a surgir.
- § 2º A titularidade da Universidade poderá ser compartilhada com outras instituições que tenham participado do desenvolvimento dos produtos ou processos passíveis de proteção, mediante formalização por instrumento jurídico no qual deverão ser estabelecidas as condições de exploração do resultado da criação.



§ 3º Aos docentes, discentes, estagiários, bolsistas, servidores técnicos administrativos, voluntários e assemelhados, na condição de mestrandos, doutorandos ou cedidos na forma do Art. 153 do Regimento Geral a outras instituições, cabe zelar pela garantia do direito de propriedade intelectual da Universidade no que couber, sob pena de responsabilidade.

§ 4º Independentemente da titularidade da UEL, conserva-se a condição de autor da obra, inventor ou melhorista.

Art. 2º Os recursos financeiros obtidos pela Universidade com a exploração dos direitos de propriedade intelectual, através de licença, cessão, transferência a terceiros e outras possíveis modalidades de transferência de tecnologia que gerem "royalties" ou quaisquer benefícios financeiros, terão a seguinte destinação:

I – 33% (trinta e três por cento) aos autores, a título de incentivo;

II – 10% (dez por cento) à Administração Central da UEL;

III – 20% (vinte por cento) ao Fundo de apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão;

IV – 33% (trinta e três por cento) ao(s) Departamento(s) ou Unidade(s) ao(s) qual(is) pertencerem os autores;

V – 4% (quatro por cento) à Agência de Inovação Tecnológica da UEL – AINTEC.

Parágrafo único. As porcentagens mencionadas nos incisos do *caput* deste artigo serão aplicadas sobre o resultado da exploração dos direitos de propriedade intelectual, após deduzidas as despesas administrativas decorrentes da contratação dos pagamentos de taxas e serviços judiciais ou legais, do depósito ou registro da propriedade intelectual, das anuidades de manutenção dos direitos de propriedade intelectual, bem como da parte que couber a outras Instituições ou pessoas parceiras da Universidade na propriedade.

Art. 3º No caso de a exploração de direitos de propriedade se dar diretamente pela Universidade, através de licença, cessão, transferência a terceiros e outras possíveis modalidades de transferência de tecnologia que gerem "royalties" ou quaisquer benefícios financeiros, os valores que incidirão as cotas previstas nos incisos I a V deste artigo serão estabelecidos em instrumento próprio firmado pelas partes, mediante anuência da AINTEC e do Conselho de Administração da UEL, no percentual mínimo de 1% (um por cento) sob o faturamento líquido, sendo este o faturamento bruto com dedução dos impostos indiretos, observando os seguintes parâmetros:

I – Custo para o desenvolvimento da propriedade intelectual, considerando os gastos dispendidos pela Universidade com insumos, recursos humanos, utilização de laboratórios, maquinários, serviços, licenças ou qualquer outro custo necessário à criação da propriedade intelectual;

II – Estágio de desenvolvimento, considerando o grau de maturidade da propriedade intelectual para fins de comercialização;

a) serão considerados para a verificação do estágio de desenvolvimento das patentes o estágio da pesquisa, a existência de protótipo, a existência de produto final.

b) nos demais casos do artigo 1º § 1º serão desenvolvidos critérios específicos procurando adequar a especificidade da produção a uma avaliação correta do seu estágio de desenvolvimento.

III – Impacto social, compreendido na capacidade da propriedade intelectual em solucionar problemas sociais e/ou ambientais;

a) em caso de tecnologia cuja disseminação traga o benefício para a coletividade, melhorando a vida com diminuição de danos ambientais, de processos de acesso a direitos da população em geral, e outras similares, o Conselho Técnico e os criadores, em parecer motivado, poderá implementar alíquota menor ou zero, para fins de popularização da produto desenvolvido.

IV – Campo e mercado da propriedade intelectual, considerando as análises de negociações mercadológicas relacionadas à área da propriedade intelectual.

a) serão considerados para verificação de campo e mercado o valor médio praticado no licenciamento, transferência ou exploração de tecnologia, sempre em relação à área de aplicação (agricultura, educação, financeiro, entre outras), privilegiando os valores praticados por ICTs.

Parágrafo único. A exploração de direitos que tratam o Art. 3º seguirão o seguinte rito:

I – Requerimento do interessado;

II – Captação de informações para instrução do processo, em conjunto com o interessado;

a) na fase administrativa serão levantadas as informações necessárias para a realização do processo de valoração;

b) as informações serão organizadas e classificadas de acordo com os incisos I, II, III e IV do caput do artigo 3º;

c) o seu encartamento no processo será precedido de breve relato dos documentos anexados segundo sua importância em relação a cada um dos parâmetros constantes nos incisos I, II, III e IV do caput do artigo 3º.

III – Elaboração de parecer técnico pela Aintec, com descrição do processo de valoração e exposição de motivos do atendimento do interesse público no caso analisado;

IV – Aprovação do Conselho Técnico da Aintec;

V – Análise da Procuradoria Jurídica da Universidade;

VI – Apreciação do Gabinete da Reitoria;

VII – Aprovação do Conselho de Administração da Universidade.



- Art. 4º Os recursos financeiros referidos nos incisos III a V do Art. 2º serão utilizados para edificações nos espaços da Universidade, voltadas à pesquisa, ao aparelhamento e reaparelhamento das Unidades (da Universidade Estadual de Londrina) e subunidades da Universidade, à melhoria do acervo bibliográfico especializado para pesquisa, a novas bolsas de pesquisa ou técnicas para discentes, aos laboratórios, divulgação da produção científica, auxílios à participação de docentes, técnicos administrativos e estudantes em congressos e similares e ao desenvolvimento de pesquisas nesta Universidade e outras atividades relacionadas com a pesquisa, extensão e ensino.
- Parágrafo único. O Departamento, Unidade ou Órgão beneficiado com os recursos do inciso IV deverá priorizar, a partir de sua deliberação, a aplicação em projetos pertencentes à mesma linha de pesquisa ou atuação que deu origem a patente, registro ou direito; e se o projeto foi desenvolvido por servidores docentes, técnicos administrativos pertencentes a mais de um Departamento, Unidade ou Órgão, a divisão dos recursos será feita pela Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN, ouvida a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação - PROPPG, para o que se observará o critério de proporcionalidade da contribuição.
- Art. 5º O pagamento da participação prevista no inciso I do Art. 2º deverá ser feito diretamente ao autor da obra, inventor ou melhorista.
- § 1º O direito à participação será de caráter pessoal, intransferível "inter-vivos" e será distribuído de acordo com a proporção de sua participação, constante no Formulário de Declaração da AINTEC.
- § 2º Cessará o direito de participação, nos seguintes casos:
- Inadimplência, por parte do autor/inventor de quaisquer das cláusulas e condições a serem estabelecidas no contrato de exploração, ou do disposto nesta Resolução;
  - Término do prazo legal de proteção da propriedade intelectual.
- § 3º O desligamento do docente ou técnico administrativo da Universidade por motivo de aposentadoria, invalidez, ou doença, bem como a conclusão do curso do estudante, autores, inventores, melhoristas, não cessa o direito à participação financeira decorrente da respectiva contribuição ao desenvolvimento do objeto da propriedade, sendo preservado, inclusive, o direito à sucessão legítima ou testamentária.
- Art. 6º A repartição do percentual de participação entre os membros da equipe que participaram do desenvolvimento do projeto objeto do privilégio, será feita mediante Formulário de Declaração elaborado pela AINTEC, para o que se levará em conta a contribuição individual ao objeto da proteção.
- Art. 7º A decisão sobre a concessão de licença de exploração, cessão ou transferência dos direitos de propriedade intelectual, bem como sobre as condições contratuais, pertencerá sempre à Universidade como titular, devendo os inventores assessorá-la, obrigatoriamente, conforme determina o art. 6º, §6º da Lei de Inovação nº 10.973/2004, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.



- § 1º Os contratos de concessão de licença de exploração, cessão ou transferência dos direitos de propriedade intelectual, serão elaborados pela AINTEC, podendo contar com assessoria técnica dos órgãos que detenham conhecimento sobre a matéria tratada, além dos autores, inventores ou melhoristas.
- §2º Nos contratos de cessão, licenciamento ou transferência de tecnologia que a Universidade vier a firmar, deverão ser mencionados todos os participantes a que se refere o Art. 2º.
- § 3º A UEL deve se manifestar expressamente dentro do prazo de 180 dias a partir da comunicação do inventor, autor ou melhorista, no caso de não ter interesse em exercer seu direito de titularidade, renunciando aos seus direitos de pedido de proteção à propriedade intelectual e revertendo automaticamente os direitos de titularidade em benefício dos autores, inventores ou melhoristas.
- Art. 8º Nos casos de produtos ou processos passíveis de proteção que forem parcialmente desenvolvidos em instituições externas à UEL, mas cujo desenvolvimento também utilize os recursos e/ou infraestrutura da instituição, os direitos pertencerão à UEL e às demais instituições envolvidas, devendo as condições de exploração do resultado da criação serem estabelecidas em instrumento próprio, firmado pelas partes.
- Parágrafo único. O instrumento que trata este artigo deverá ser elaborado pela AINTEC, com assessoria técnica dos órgãos que detenham conhecimento sobre a matéria tratada, além dos autores, inventores ou melhoristas e representantes das demais Instituições e/ou empresas parceiras.
- Art. 9º As normas desta Resolução se aplicam também para os casos de transferência de "know-how" ou de tecnologia não passíveis de proteção pela Propriedade Intelectual ou cujo depósito do pedido não tenha sido feito por opção da Instituição, devendo-se respeitar os percentuais de participação fixados pelo Art. 2º da presente resolução.
- Art. 10. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução 251/2003.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 25 de setembro de 2019

  
Prof. Dr. Sergio Carlos de Carvalho

Reitor