



PORTARIA Nº 09/2011-FEQ

Estabelece as diretrizes da Política Institucional de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ, mantenedora da Universidade de Fortaleza - UNIFOR, e dá outras providências.

O Presidente da Fundação Edson Queiroz, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,

RESOLVE:

estabelecer a Política Institucional de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Fundação Edson Queiroz/Universidade de Fortaleza - UNIFOR, que será regida de acordo com os dispositivos legais pertinentes à matéria, notadamente tendo em vista o que estabelece o Art. 5º, inciso XXVII, inciso XXIX, primeira parte, e o Art. 207, ambos da Constituição Federal; a Lei n.º 9.279, de 14/05/1996 – Lei da Propriedade Industrial; a Lei n.º 9.610, de 19/02/1998 – Lei do Direito Autoral; a Lei n.º 9.609, de 19/02/1998 – Lei do *Software*; a Lei n.º 9.456, de 28/04/1997 – Lei de Proteção de Cultivares; a Lei n.º 10.973, de 2/12/2004 – Lei de Inovação Tecnológica; o Decreto n.º 5.563, de 11/10/2005, que regulamenta a Lei de Inovação Tecnológica; e demais legislações correlatas, considerando:

- a missão acadêmica da FEQ/UNIFOR;
- a importância de valorizar a atividade inventiva desenvolvida no âmbito da Instituição Acadêmica, zelando pela manutenção da presente Política Institucional de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, no sentido de estimular a inovação por meio da proteção das criações, licenciamento, e outras formas de transferência de tecnologia;
- o compromisso de promover a disseminação e a proteção legal dos resultados da pesquisa acadêmica;
- o reconhecimento de que a transferência de tecnologia, por meio da comercialização e do licenciamento dos direitos da propriedade intelectual para o setor produtivo, se constitui numa das formas de ampliar a relevância social da FEQ/UNIFOR e de facilitar o



movimento das invenções acadêmicas, do laboratório ao mercado, visando criar inovações que resultem em produtos e/ou processos que beneficiem a sociedade;

- a consciência da necessidade de definir critérios e estratégias para a efetiva proteção legal dos direitos da propriedade intelectual, oriundos dos resultados de pesquisas, bem como para a participação dos inventores nos ganhos econômicos obtidos pela FEQ/UNIFOR com a exploração da invenção ou a transferência da tecnologia, descontados os investimentos pecuniários ao longo do processo, definindo as competências, atribuições e titularidade dos direitos inerentes à propriedade intelectual que envolvam a FEQ/UNIFOR.

- para efeitos desta Portaria, considera-se propriedade intelectual toda a criação e manifestação real da atividade inventiva e da criatividade humana, notadamente em seus aspectos científicos, tecnológicos, artísticos e literários. Para todos os efeitos, a propriedade intelectual subdivide-se em *copyright* (direitos de autor; programas de computador/*software*) e propriedade industrial (patente de invenção; patente de modelo de utilidade e certificados de adição; registro de desenho industrial e de marca; indicação geográfica; topologia de circuito integrado e segredo industrial).

Título I DOS OBJETIVOS

Art. 1º. São objetivos da Política de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da FEQ/UNIFOR:

I - estabelecer critérios para a gestão dos direitos e obrigações relativas à proteção da propriedade intelectual, especificamente das criações intelectuais resultantes das atividades de pesquisa realizadas nos diferentes centros, unidades e setores da Instituição, bem como estabelecer critérios para a gestão dos direitos relacionados à transferência de tecnologia por meio da comercialização e licenciamento dos ativos tangíveis e intangíveis de propriedade da FEQ/UNIFOR;

II - estabelecer os critérios para participação dos inventores nos ganhos econômicos obtidos pela FEQ/UNIFOR com a transferência de tecnologia, definindo competências e atribuições próprias do titular e do inventor; e

III - regular os direitos e deveres que assistem aos colaboradores da FEQ/UNIFOR: Docentes, Pesquisadores, Discentes, Bolsistas, Estagiários e demais funcionários. Para tanto, fica estabelecido



que vincular-se-ão todos os agentes ligados à FEQ/UNIFOR, com obrigatoriedade de previsão de titularidade dos direitos da propriedade intelectual envolvidos em cada caso específico.

Título II DA TITULARIDADE

Art. 2º. Pertencem à Fundação Edson Queiroz - FEQ, entidade mantenedora da Universidade de Fortaleza - UNIFOR, os direitos relativos à titularidade das criações intelectuais passíveis de proteção legal (patente de invenção, modelo de utilidade, marca, desenho industrial, indicação geográfica, topologia de circuito integrado, segredo industrial, cultivares, *softwares*, *know-how* e reflexos patrimoniais sobre direito autoral objeto de registro específico) desenvolvidas por professor, pesquisador, estagiário, aluno, funcionário, bolsista, prestador de serviço associado ou não à FEQ/UNIFOR, mediante a utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações, informações privilegiadas, equipamentos e demais componentes da infraestrutura da Universidade, e caracterizadas por terem sido geradas 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, 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 FEQ/UNIFOR.

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 – e, se for o caso, averbado no órgão público competente (INPI) - com o objetivo de prever os direitos e os deveres relativos à co-participação na propriedade.

Art. 3º. Nos casos em que não houver interesse da mantenedora ou, em seu nome, pela UNIFOR, no registro da invenção, manifestado formalmente, será assegurado ao inventor o direito de titularidade, sendo-lhe cedido gratuitamente o direito de fazê-lo em seu próprio nome.



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 Portaria, sem prejuízo do disposto no Art. 2º.

Parágrafo único. É obrigatória a menção expressa da FEQ/UNIFOR em todo trabalho realizado com o envolvimento parcial ou total de bens, serviços ou pessoal da FEQ/UNIFOR, sob pena de o infrator perder os direitos referentes à remuneração fixada na forma desta Portaria, em favor da FEQ/UNIFOR.

Art. 5º. O inventor tem o dever de comunicar à Vice-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - VRPPG, por meio do centro, unidade ou setor a que pertence, sempre que obtiver resultado de pesquisa, para avaliação da viabilidade do registro.

Parágrafo único. A comunicação a que se refere este Artigo deve ser realizada com absoluta prioridade e sigilo, mediante a submissão da 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 VRPPG, de forma a possibilitar a 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.

Art. 7º. É dever do inventor informar à VRPPG e ao respectivo centro, unidade ou setor sobre qualquer demanda relativa ao interesse de empresa no licenciamento ou aquisição da invenção desenvolvida, nos termos desta Portaria.

Art. 8º. Todo e qualquer professor, pesquisador, estagiário, aluno, funcionário, prestador de serviço, associado ou não à UNIFOR, 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. A publicação, por parte do inventor, de seus resultados de pesquisa, por qualquer meio (periódicos, trabalhos em congressos, feiras, seminários, entre outros), somente poderá ocorrer após aprovação da VRPPG, que deverá observar as seguintes condições:

- I - quando a concepção ou primeira redução à prática da invenção (protótipo) tenha sido previamente comunicada, visando à sua proteção, nos termos do Art. 5º desta Portaria;
- II - após a comunicação referida no inciso anterior, o inventor aguardará parecer formal da VRPPG, que avaliará o conteúdo do material e recomendará ou não sua publicação; e
- 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 uma potencial patente devido à sua divulgação inadequada e sem as devidas precauções.

Título V DO PROCESSO DE REGISTRO

Art. 10. Compete à FEQ/UNIFOR, sob orientação da VRPPG, promover a manutenção dos títulos de propriedade intelectual, determinar o âmbito de proteção legal, proceder à avaliação e valoração da criação, efetuar o depósito e promover o licenciamento da propriedade intelectual, bem como definir



qualquer procedimento referente ao registro, ao controle de comercialização, à concessão de licenças e à formalização de contratos, acordos, parcerias e convênios de todo e qualquer produto ou processo referente à propriedade intelectual de seu interesse.

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

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

- I - 1 (um) representante indicado pela VRPPG;
- II - 1 (um) representante indicado pela Assessoria Jurídica da UNIFOR;
- III - 1 (um) representante, no mínimo, da área de conhecimento pertinente ao objeto do registro;
- IV - pesquisador que originou o objeto do registro; e
- V - representante(s) externo(s), caso a VRPPG julgue pertinente.

Art. 11. A formalização, o encaminhamento, a orientação e o acompanhamento dos pedidos da FEQ/UNIFOR 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 VRPPG, juntamente com a Assessoria Jurídica da Universidade.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no *caput* deste Artigo, e na eventualidade de que não possam os serviços ser executados diretamente pela VRPPG e a Assessoria Jurídica, a FEQ/UNIFOR 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 FEQ/UNIFOR, 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 ganhos econômicos a serem distribuídos na comercialização da patente; e



II - proporcionalmente pelas partes, quando houver convênio ou contrato de co-titularidade firmado entre a FEQ/UNIFOR 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 Propriedade Intelectual, após análise da potencialidade do mercado externo para a comercialização da tecnologia em questão.

Título VI DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Art. 14. A FEQ/UNIFOR decidirá sobre a forma em concreto segundo a qual irá ser economicamente explorada a invenção ou criação que for titular.

Art. 15. Caberá à FEQ ou, em seu nome, à UNIFOR, na medida de seu interesse e por meio da Reitoria:

- I - apoiar a transferência de tecnologias desenvolvidas em seus centros, unidades e setores;
- II - promover a exploração econômica das 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 FEQ/UNIFOR poderá vender, licenciar ou realizar qualquer forma de acordo com terceiros, visando à exploração de sua propriedade intelectual, observados na hipótese do Parágrafo Único, do Art. 2º, os limites de sua co-participação.

Art. 16. A transferência de tecnologia por meio da venda ou do licenciamento da Patente de Invenção, Modelo de Utilidade, Marca, Desenho Industrial, Topologia de Circuito Integrado, *Software* ou da transferência de tecnologia/*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.

Parágrafo único. No contrato específico que instrumentará a transferência da tecnologia, conforme referido no *caput* deste Artigo, é facultado à FEQ/UNIFOR, 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 PARTICIPAÇÃO NOS BENEFÍCIOS ECONÔMICOS

Art. 17. Ao colaborador da FEQ/UNIFOR, qualquer que seja seu vínculo e/ou seu regime de trabalho, que desenvolver uma criação intelectual, poderá ser assegurada, a título de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, participação nos ganhos econômicos auferidos pela FEQ/UNIFOR com a transferência de tecnologia e a exploração econômica de suas criações intelectuais, sob a forma de *royalties*, participação regulada por convênios ou contratos, lucros de exploração direta ou outras formas.

§ 1º A participação nos ganhos econômicos de que trata o *caput*, após descontados os valores relativos ao depósito da criação intelectual, serão compartilhados entre as partes, obedecendo-se à seguinte distribuição:

- I – mínima de 10% (dez por cento) e máxima de 30% (trinta por cento) para o(s) inventor(es); e
- II – mínima de 70% (setenta por cento) e máxima de 90% (noventa por cento) para a FEQ/UNIFOR.

Título VIII DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS PROJETOS COOPERATIVOS COM EMPRESAS

Art. 18. Os Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) ou que envolvam compartilhamento ou permissão de uso de laboratório realizados em parceria com empresas privadas ou públicas que resultarem em invenção, nova tecnologia, direitos autorais, cultivares e outros direitos relativos à propriedade intelectual passíveis de proteção, estes terão sua titularidade determinada por ajuste contratual prévio por escrito entre as partes, em conformidade com a legislação federal referente à propriedade intelectual e à presente Portaria.



Art. 19. No caso em que a titularidade dos resultados for concedida integralmente à FEQ/UNIFOR, ou no caso em que a titularidade for compartilhada com a empresa, será assegurada à empresa a prioridade na exploração econômica dos resultados, nos termos desta Portaria.

Parágrafo único. O prazo para a manifestação quanto ao uso do direito de prioridade na exploração econômica dos resultados será definida 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 de exploração econômica a terceiro não envolvido no projeto.

Art. 20. 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 prévio específico.

Art. 21. No caso de empresas estabelecidas dentro do Campus ou apoiadas pela FEQ/UNIFOR, estas devem seguir os preceitos estabelecidos em instrumentos específicos, divulgados publicamente e aceitos entre as partes, tratando a questão da titularidade e co-titularidade dos produtos, serviços e processos protegidos com relação à participação da FEQ/UNIFOR na exploração dos direitos derivados da proteção.

Título IX **DAS INFRAÇÕES**

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

Título X **DO ESTÍMULO AO INVENTOR INDEPENDENTE**

Art. 23. A FEQ/UNIFOR poderá, a seu critério, adotar a criação e prévia comprovação do depósito de pedido de patente voltado à sua avaliação para futuro desenvolvimento, incubação, utilização e industrialização pelo setor produtivo.



Parágrafo único. Caso concretizada a adoção, o inventor independente comprometer-se-á, mediante contrato, a compartilhar os ganhos econômicos auferidos com a exploração industrial da invenção protegida, nos termos estipulados no contrato firmado.

Título XI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. Nos casos de convênio e parceria, a titularidade e a co-titularidade, quando for o caso, serão determinadas e expressas no contrato, termo, acordo ou convênio na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes, e em conformidade com as disposições da presente Portaria.

Art. 25. Para o cumprimento e observância do que prevê esta Portaria, todo aluno vinculado à FEQ/UNIFOR, 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. 26. Nos termos do parágrafo único do Artigo 2º, na hipótese de realização de mestrado ou doutorado, por professor ou funcionário da FEQ/UNIFOR, 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 Co-Titularidade.

Parágrafo único. A participação de professor da FEQ/UNIFOR em projetos de pesquisa de outras instituições deverá ter a anuência prévia da VRPPG 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 FEQ/UNIFOR, em conformidade com as normas e diretrizes institucionais da FEQ/UNIFOR.

Art. 27. A partir da entrada em vigor da presente Portaria, todo e qualquer professor, funcionário, estagiário, aluno, bolsista, prestador de serviço e pessoa ligada à FEQ/UNIFOR, no instrumento formal de sua vinculação com a Universidade, deverá assinar documento em que afirme conhecer a



**FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA**

vigência, o teor e a efetividade da Política Institucional de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Universidade.

Art. 28. Esta Política Institucional deverá ser atualizada sempre que necessário, e revisada, para fins de atualização, no prazo máximo de cinco anos, contados da data de sua entrada em vigor.

Art. 29. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as demais disposições em contrário.

Fortaleza, CE, 14 de setembro de 2011.