



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CONSELHO UNIVERSITÁRIO**

RESOLUÇÃO Nº 18/2017

Aprova o Regulamento da Política de Propriedade Intelectual e Inovação na Universidade Federal da Paraíba e dá outras providências.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista a deliberação do plenário, adotada em reunião ordinária, realizada em 30 de novembro de 2017 (Processo nº 23074.030748/2017-25),

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar, no âmbito da UFPB, as atividades de inovação, propriedade intelectual, transferência e licenciamento de tecnologia e incubação de empresas tecnológicas, em consonância com o disposto na Constituição Federal, artigos 218 e 219 e na Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações), Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), Lei nº 9.609/1998 (Programa de Computador), Lei nº 9.456/1997 (Lei de Cultivares), Lei nº 9.610/1998 (Direito Autoral), Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação), Lei nº 11.196/2005 (Lei do Bem), Lei nº 11.484/2007 (Lei de Topografias de Circuitos Integrados), Lei nº 13.243/2016 (Lei de estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação) e Decreto nº 5.563/2005,

CONSIDERANDO ser imprescindível estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no âmbito da Universidade Federal da Paraíba,

CONSIDERANDO a necessidade de delegar competências, com o propósito de descentralizar ações e dar celeridade na tramitação de procedimentos e iniciativas que visem à inovação tecnológica, à proteção da propriedade intelectual, à transferência de tecnologia e incubação de base tecnológica no âmbito desta Instituição,

R E S O L V E:

Art. 1º. Aprovar o Regulamento da Política de Propriedade Intelectual e Inovação no âmbito da Universidade Federal da Paraíba.

CAPÍTULO I

DAS CRIAÇÕES E INOVAÇÕES DESENVOLVIDAS COM PARTICIPAÇÃO DA UFPB

Art. 2º. Qualquer criação ou inovação, nos termos definidos nos incisos II e IV do art. 2º do Decreto nº 5.563/2005, que tenham resultado de atividades realizadas com a utilização das instalações da UFPB ou com o emprego de seus recursos, meios, dados, informações,

conhecimentos e equipamentos, podem ser objeto de proteção dos direitos de propriedade intelectual, respeitado o disposto nesta Resolução.

§ 1º No caso em que a criação ou inovação sejam desenvolvidas no âmbito da UFPB apenas, esta constará como titular da criação, e neste caso deverá ser previsto acordo de ajuste de propriedade intelectual entre os inventores, em que constará a definição de partilha dos resultados financeiros e não-financeiros;

§ 2º No caso em que a criação ou inovação sejam desenvolvidas no âmbito de projetos em parceria entre a UFPB e outras instituições públicas de ensino, pesquisa e/ou extensão, a titularidade será prevista em acordo específico de ajuste de propriedade intelectual, em que constará a definição de partilha dos custos de manutenção da proteção da propriedade intelectual e resultados financeiros e não-financeiros;

§ 3º No caso em que a criação ou inovação sejam desenvolvidas no âmbito de projetos em parceria entre a UFPB e empresas públicas ou privadas, a titularidade será prevista em instrumento jurídico específico a reger a referida parceria, em que constará a definição de partilha dos custos de manutenção da proteção da propriedade intelectual e resultados financeiros e não-financeiros;

§ 4º Os servidores, docentes ou técnico-administrativos, alunos de cursos de graduação ou de pós-graduação, estagiários, professores visitantes, pesquisadores visitantes, responsáveis pela geração da criação ou inovação, figurarão como autores ou inventores, conforme definido no inciso III do art. 2º do Decreto nº 5.563/2005;

§ 5º Toda pessoa física que não seja servidor, docente ou técnico-administrativo, aluno de cursos de graduação ou de pós-graduação, estagiário, professor visitante, pesquisadores visitantes e que efetivamente contribua na geração de criação ou inovação poderá ser reconhecido como autor ou inventor pela UFPB, garantido o recebimento dos ganhos econômicos previstos no § 2º do art. 14 da presente resolução, desde que tenha sido firmado instrumento jurídico com a UFPB, estabelecendo condições de parceria para o desenvolvimento da pesquisa que deu origem à criação ou à inovação;

§ 6º Para efeitos deste artigo, poderá também ser considerado criador o servidor, docente ou técnico-administrativo, aluno de cursos de graduação ou de pós-graduação, estagiário, professor visitante, pesquisadores visitantes, que contribua para o desenvolvimento da criação ou da inovação e que não tenha mais vínculo com a UFPB na época em que forem protegidos, transferidos ou licenciados os respectivos direitos sobre a criação ou invenção.

CAPÍTULO II

DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DE INOVAÇÃO DE BASE TECNOLÓGICA

Art. 3º. A gestão das atividades de propriedade intelectual e de inovação de base tecnológica na UFPB serão exercidas pela Diretoria Executiva da INOVA-UFPB, conforme seu regimento interno, atendidas as disposições dos artigos 14 e 15 da Resolução nº 08 de 2014/CONSUNI/UFPB, respeitadas as competências das unidades da administração superior da UFPB.

Art. 4º. De acordo com o art. 12 da Lei nº 10.973/2004, os criadores deverão comunicar suas criações ou inovações com potencial tecnológico à INOVA-UFPB, antes de

divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações ou inovações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tenha tomado conhecimento.

I- A comunicação das criações ou inovações deverá ser feita por meio de formulários padronizados e disponibilizados pela INOVA-UEPB.

II- O potencial tecnológico aludido no *caput* deverá considerar as definições na Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), Lei nº 9.609/1998 (Programa de Computador), Lei nº 9.456/1997 (Lei de Cultivares) e Lei nº 11.484/2007 (Lei de Topografias de Circuitos Integrados).

III- Todos os laboratórios, núcleos, grupos de pesquisa da UEPB, sob responsabilidade de seus coordenadores, deverão adotar o uso de cadernos de laboratório e política de confidencialidade sobre as informações científicas e tecnológicas desenvolvidas no laboratório, devendo exigir a assinatura de termo de sigilo dos servidores, docentes ou técnico-administrativos, alunos de curso de graduação ou de pós-graduação, estagiários, professores visitantes, pesquisadores visitantes, residentes pós-doutorais e residentes de área de saúde ou qualquer que venha a ter acesso às informações confidenciais da UEPB.

IV- Os cadernos de laboratórios ou arquivos digitais e os termos de sigilo aludidos no inciso III deverão ser arquivados pelo laboratório.

CAPÍTULO III

DO COMPARTILHAMENTO E PERMISSÃO DE USO DA INFRAESTRUTURA DA UEPB

Art. 5º. O dirigente máximo da UEPB poderá autorizar por prazo determinado e nos termos de instrumento jurídico próprio:

I- o compartilhamento de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) e/ou organizações de direito público ou privado em atividades voltadas à inovação tecnológica, start-ups e projetos empreendedores para o desenvolvimento de atividades de pré-incubação e incubação.

II- a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por ICT e/ou organizações de direito público ou privado voltadas para atividades de pesquisa, desde que tal autorização não interfira diretamente na sua atividade-fim, nem com ela conflite.

§ 1º O compartilhamento e a utilização de que tratam os incisos I e II do *caput* deverão assegurar a igualdade de oportunidades às ICT e às organizações de direito público ou privado.

§ 2º O departamento, unidade ou órgão equivalente ao qual o objeto compartilhado está vinculado, avaliará e deliberará sobre a demanda das ICT ou organizações de direito público ou privado interessadas no compartilhamento e/ou utilização, devendo sua manifestação obedecer às disposições dessa resolução e prever, no mínimo, os seguintes aspectos:

- a) que o compartilhamento e utilização não poderão interferir negativamente nas atividades de ensino, pesquisa e extensão que são realizadas regularmente no laboratório;
- b) estabelecimento de instrumento de confidencialidade ou sigilo em relação a informações a que as ICT, empresas ou organizações interessadas porventura vierem a ter acesso na execução do contrato ou convênio;
- c) previsão de contrapartida financeira ou não financeira para a Unidade, Departamento ou Órgão que sedia o laboratório e para a UFPB, com o intuito de cobrir os gastos de manutenção geral, infraestrutura compartilhada e de depreciação dos equipamentos envolvidos, em conformidade com a Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação), Lei nº 13.243/2016 (Lei de estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação) e Decreto nº 5.563/2005;
- d) que as ICT, empresas ou organizações interessadas deverão responsabilizar-se pelas obrigações trabalhistas e seguro contra acidentes de seus colaboradores e pessoal que porventura venham a participar da execução do projeto;
- e) que, ouvida a Procuradoria Jurídica da UFPB sobre aspectos legais, a INOVA-UFPB deverá analisar e se manifestar sobre os instrumentos jurídicos a serem celebrados, para avaliar se os direitos de propriedade intelectual da UFPB estão sendo resguardados.

§ 3º Caso seja obtida qualquer criação ou inovação pela ICT, empresa ou organização que compartilhar ou usar os laboratórios da UFPB, nos casos em que houver ou não a participação científica e tecnológica da UFPB, a propriedade sobre a criação ou inovação obtida deverá ser tratada em instrumento jurídico próprio.

CAPÍTULO IV

DA PRÉ- INCUBAÇÃO E INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

Art. 6º. A INOVA-UFPB atuará na pré-incubação e incubação de empresas de base tecnológica ou atividades de empreendedorismo vinculadas à UFPB, conforme disposto na Resolução nº 08/2014/CONSUNI/UFPB.

§ 1º A administração da incubadora de base tecnológica da UFPB ficará a cargo de um coordenador a ser indicado pelo Diretor de Incubação de Base Tecnológica da INOVA-UFPB.

§ 2º A seleção de empresas para incubação ocorrerá por meio de Edital a ser publicado pela INOVA-UFPB.

§ 3º A empresa selecionada firmará com a UFPB instrumento jurídico próprio para o estabelecimento dos compromissos e condições para o processo de pré-incubação e/ou incubação.

§ 4º Caso, durante o período de incubação, sejam gerados pela empresa selecionada resultados passíveis de proteção dos direitos de propriedade intelectual, a UFPB e a empresa selecionada definirão em instrumento jurídico próprio as condições de titularidade e demais direitos e obrigações relacionados à propriedade intelectual.

§ 5º Caso a empresa selecionada possua pedido de proteção de propriedade intelectual, relacionada ao objeto da incubação, depositado junto aos órgãos competentes em âmbito nacional e/ou internacional antes de sua incubação, a UFPB não exigirá co-titularidade nos respectivos direitos, mas poderá auferir ganhos econômicos em eventual exploração comercial da tecnologia, o que será definido em instrumento jurídico próprio.

CAPÍTULO V

DO LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Art. 7º. É facultada à UFPB celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação em que seja titular ou co-titular por ela desenvolvida, a título exclusivo ou não exclusivo.

§ 1º A decisão sobre o caráter de exclusividade ou não exclusividade do contrato de transferência ou licenciamento caberá ao dirigente máximo da UFPB, ouvida a INOVA-UPFB.

§ 2º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o *caput* deste artigo, será precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da INOVA-UFPB, que obedecerá aos requisitos previstos nos § 1º e § 1º-A do art. 6º da Lei nº 13.246/2016.

§ 3º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no *caput* deste artigo poderão ser firmados diretamente, sem necessidade de publicação de edital, em conformidade com a Lei nº 13.246/2016.

§ 4º A empresa que tenha firmado com a UFPB contrato de transferência ou licenciamento de tecnologia deverá informar, na divulgação da inovação, que a respectiva criação foi desenvolvida em parceria com a Universidade Federal da Paraíba.

§ 5º A UFPB poderá negociar como forma de remuneração pelo licenciamento ou transferência de criação de sua titularidade, participar minoritariamente do capital social de empresa ou usufruto de ações ou quotas da empresa licenciada, na forma estabelecida nos § 1º ao § 6º do art. 5º da Lei nº 13.246/2016.

CAPÍTULO VI

DA PARTICIPAÇÃO DA UFPB EM EMPRESA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

Art. 8º. É facultada à UFPB participar minoritariamente do capital de empresa privada de propósito específico, conforme art. 5º da Lei nº 13.246/2016.

Parágrafo único: A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pela empresa pertencerá às instituições detentoras do capital social, na proporção da respectiva participação.

CAPÍTULO VII

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM ATIVIDADES VOLTADAS À INOVAÇÃO E À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Art. 9º. A UFPB poderá prestar a ICT e/ou organizações de direito público ou privado serviços compatíveis com atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

§ 1º O servidor da UFPB envolvido na prestação de serviço prevista no *caput* deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da UFPB ou da ICT e/ou organizações de direito público ou privado com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.

§ 2º O valor do adicional variável de que trata o § 1º fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal e configura, para os fins do art. 28 da Lei nº 8.212/1991¹, ganho eventual.

§ 3º A prestação de serviços prevista no *caput* deste artigo dependerá de aprovação do dirigente máximo da UFPB.

CAPÍTULO VIII

DAS PARCERIAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

Art. 10. É facultado à UFPB celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais.

§ 1º O servidor, docente ou técnico-administrativo, e/ou discente envolvidos na execução das atividades previstas no *caput* poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da UFPB, de instituição de apoio, agência de fomento ou de empresas parceiras públicas e/ou privadas.

§ 2º A bolsa de estímulo à inovação de que trata o § 1º, concedida diretamente por instituição de apoio ou por agência de fomento ou pela UFPB ou empresas parceiras públicas ou privadas constitui-se em doação civil a servidores e discentes da UFPB para realização de projetos de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo.

§ 3º Somente poderão ser caracterizadas como bolsas aquelas previstas no plano de trabalho referentes à realização de projetos de pesquisa científica e tecnológica e/ou desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, que estiverem expressamente previstas, identificados os valores, periodicidade, duração e beneficiários no teor dos projetos a que se refere este artigo.

¹ Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências.

§ 4º As bolsas concedidas nos termos deste artigo são isentas do imposto de renda, conforme o disposto no art. 26 da Lei nº 9.250/1995², e não integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária prevista nos incisos I a III do art. 28 da Lei nº 8.212/1991.

§ 5º As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento, observado o disposto nos § 4º e § 5º do art. 6º da Lei nº 10.973/2004.

§ 6º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 5º deste artigo serão asseguradas, desde que previsto no contrato, 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.

Art. 11. Os acordos, convênios e contratos firmados entre a UFPB, as instituições de apoio, as agências de fomento, as ICT e/ou organizações de direito público ou privado mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura serão ajustados em instrumentos específicos e destinados a apoiar a atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, cujo objeto é atender a política de inovação da UFPB, como previstos no § 2-A do art. 9º da Lei nº 13.243/2016.

CAPÍTULO IX

DA POSSIBILIDADE DE CESSÃO DA TECNOLOGIA AO CRIADOR

Art. 12. A UFPB poderá ceder seus direitos sobre a criação aos criadores, a título não oneroso, avaliada a oportunidade e em atendimento ao art. 11 da Lei nº 13.243/2016, para que estes os exerçam em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade.

§ 1º A tramitação do pedido de cessão deverá obedecer às seguintes etapas:

- a) os criadores deverão encaminhar solicitação formal, via processo administrativo, à INOVA-UFPB, manifestando seu interesse na cessão;
- b) a INOVA-UFPB emitirá parecer sobre sua concordância ou não para a realização da referida cessão, devendo a decisão da INOVA-UFPB ser fundamentada em análise de aspectos legais, sociais, técnicos, financeiros ou comerciais;
- c) após parecer da INOVA-UFPB, a demanda será encaminhada para análise e decisão final do dirigente máximo da UFPB.

§ 2º Havendo mais de um criador, a cessão apenas poderá ocorrer caso seja aprovada formalmente por todos os criadores.

§ 3º Realizadas as etapas previstas no presente artigo, e aprovada a cessão, os termos da cessão serão estabelecidos em instrumento jurídico próprio a ser firmado entre a UFPB e os respectivos criadores.

CAPÍTULO X

² Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências

DA DESISTÊNCIA SOBRE A CRIAÇÃO

Art. 13. Conforme o art. 11 da Lei nº 13.243/2016, e por iniciativa da INOVA-UFPB, a UFPB poderá desistir de manter a proteção de criação de sua propriedade em âmbito nacional ou internacional.

§ 1º A tramitação do procedimento de desistência da manutenção da proteção obedecerá às seguintes etapas:

- a) a INOVA-UFPB emitirá parecer apresentando as razões que motivaram a iniciativa da desistência, com abertura de processo administrativo a ser encaminhado ao dirigente máximo da UFPB, ouvida a Procuradoria Jurídica sobre os aspectos legais;
- b) os criadores serão comunicados da iniciativa de desistência de manutenção da proteção via Memorando e poderão manifestar, em prazo legal, eventual interesse em manter a proteção da criação em seu próprio nome e responsabilidade;
- c) havendo o interesse, será elaborado instrumento jurídico próprio entre a UFPB e os criadores interessados para tratar das condições de cessão da titularidade da criação, conforme art. 12 da presente Resolução.

CAPÍTULO XI

DA DESTINAÇÃO DOS GANHOS ECONÔMICOS

Art. 14. Os ganhos econômicos resultantes de contratos de transferência de tecnologia, destinados à UFPB, serão depositados em conta única desta Instituição.

§ 1º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de *royalties*, ou de remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, da criação protegida, devendo ser deduzidos:

I - Na exploração direta e por terceiros, as despesas, os encargos e as obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual;

II – Na exploração direta, os custos de produção da UFPB.

§ 2º Em atendimento ao art. 13 da Lei nº 10.973/2004, 1/3 (um terço) do montante auferido pela UFPB será destinado aos inventores em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base, contado a partir da regulamentação pela autoridade interna competente.

§ 3º Não podendo os órgãos da UFPB titularizar receitas ante a manifesta falta de personalidade jurídica, sugere-se que o montante restante após desconto mencionado no § 2º seja assim destinado:

I – 30% à UFPB para fins orçamentários e administrativos gerais;

II – 30% à INOVA-UFPB para a manutenção das atividades inerentes ao fomento à inovação e à proteção da propriedade intelectual da UFPB;

III – 40% aos laboratórios aos quais os inventores estão associados.

CAPÍTULO XII

DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO

Art. 15. A UFPB, na elaboração e execução dos seus orçamentos, envidará esforços para tomar medidas voltadas à administração e gestão da sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas e pagamentos de despesas decorrentes da aplicação do disposto no artigo 4º, 6º, 9º e 10 do Decreto nº 5.563/2005, e conforme as disposições descritas no art. 14 desta Resolução, referentes aos pagamentos das despesas para a proteção das propriedades intelectuais e os *royalties* devidos aos criadores e eventuais colaboradores.

CAPÍTULO XIII

DO ATENDIMENTO AO INVENTOR INDEPENDENTE

Art. 16. O inventor independente, assim considerado a pessoa física não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação, que comprove depósito de pedido de patente, poderá solicitar a adoção de sua criação pela UFPB, devendo para isto abrir processo administrativo à INOVA-UFPB manifestando seu interesse, observado o art. 22 da Lei nº 13.243/2016.

Art. 17. Em atendimento ao art. 22-A da Lei nº 13.243/2016, a UFPB poderá apoiar o inventor independente que comprovar o depósito de patente de sua criação, entre outras formas, por meio de:

I– análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua invenção;

II– assistência para a transformação da invenção em produto ou processo com os mecanismos financeiros e creditícios dispostos na legislação;

III – assistência para constituição de empresa que produza o bem objeto da invenção;

IV – orientação para transferência de tecnologia para empresas já constituídas.

CAPÍTULO XIV

DA RESPONSABILIDADE DO INVENTOR

Art. 18. Fica estabelecido que o inventor deve responder administrativa, civil e penalmente pelo proveito auferido em decorrência de prejuízo público ou pessoal, no que diz respeito à inobservância desta Resolução, bem como das demais disposições legais referentes à propriedade intelectual.

CAPITULO XV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19. Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Conselho Universitário.

Art. 20. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Conselho Universitário da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 05 de dezembro de 2017.

Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz
Presidente