



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
CONSELHO COORDENADOR DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO**

RESOLUÇÃO Nº 30, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

Estabelece normas gerais e procedimentos para explicitar e cumprir o disposto no art. 6º da Lei nº 10.973/2004, bem como nos incisos II, do art. 3ª e II do art. 6º da Resolução CONSUN Nº 02 de 2007, no que se refere aos processos de Transferência e/ou Licenciamento de Tecnologia e outras ações correlatas.

O Presidente do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão – COCEPE, Professor Doutor Luís Isaías Centeno do Amaral, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer as melhores práticas e procedimentos no processamento e gestão de negociações de acordos de cessão, licenciamento ou transferência de tecnologias de titularidade da Universidade Federal de Pelotas,

CONSIDERANDO a necessidade de se explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996 (adiante LPI), no que se refere às especificações dos Capítulos VII e VIII, que tratam da cessão e licenciamento de patentes,

CONSIDERANDO que, nos termos do caput do art. 37 da CF, a administração pública deverá observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como forma de garantir qualidade e segurança jurídica ao sistema de propriedade intelectual na UFPeI.;

RESOLVE:

ESTABELEECER a presente norma e respectivos procedimentos referentes ao processo de gestão e negociação de acordos de transferência ou licenciamento de tecnologias de gradadas no âmbito da Universidade Federal de Pelotas, para sua análise, negociação, operacionalização e gestão, como segue:

CAPÍTULO I

DAS DEFINIÇÕES GERAIS, DOS CONCEITOS E DAS COMPETÊNCIAS

Art. 1º Para fins deste regulamento considera-se:

I. Transferência de Tecnologia: como sendo a transmissão de conhecimentos que se encontram ainda sob sigilo aqueles cujo depósito ou registro ainda não tenha sido efetuado, ou aqueles

conhecimentos que se constituem na forma de Know-How ou que, de qualquer forma, não sejam passíveis de registro ou depósito;

II. Licenciamento de Tecnologia: como sendo a transmissão de conhecimentos que já tenham sido objeto ou estejam em fase de obtenção de proteção por meio de depósito ou registro junto ao respectivo órgão de proteção intelectual;

III. Cessão de Diretos sobre Tecnologia: como sendo a transferência, da Universidade Federal de Pelotas - UFPel para terceiros, de parcela ou da totalidade dos direitos de titularidade sobre determinada tecnologia que já tenha sido objeto ou estejam em fase de obtenção de proteção por meio de depósito ou registro junto ao respectivo órgão de proteção intelectual.

IV. Acordo de Divisão de Resultados: documento firmado entre dois ou mais titulares de uma tecnologia com a finalidade de disciplinar direitos e deveres mútuos em relação à tecnologia, ao seu processo de registro ou depósito, aos percentuais de cada parte sobre os rendimentos obtidos pela sua exploração econômica e outras avenças relacionadas.

V. Assistência Técnica: como sendo o conjunto de informações, capacitações, treinamentos ou outras prestações cujo fornecimento é complementar e vinculado ao processo de transferência ou licenciamento de tecnologia.

VI. CUP: Convenção da União de Paris.

VII. PCT: Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes.

VIII. Inventor: Pessoa que cria, que pratica ato inventivo mediante intervenção na natureza que resulta em coisa nova suscetível de ser industrializada.

IX. Know-How: conjunto de conhecimentos práticos (fórmulas, informações, tecnologias, técnicas, procedimentos, etc.) desenvolvidos ou adquiridos por uma organização ou profissional, que traz para si vantagens competitivas.

Art. 2º Nos termos do inciso X, § 1º, Art. 16 da Lei nº 10.973/04, compete à Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT, através do Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP, negociar e fiscalizar os acordos de divisão de resultados, de cessão de tecnologia, de transferência de tecnologia ou de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação de titularidade da Universidade Federal de Pelotas - UFPel, incluído ou não o fornecimento da respectiva Assistência Técnica, obedecida a legislação em vigor.

Art. 3º O Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP poderá, a qualquer tempo, dar início a negociações envolvendo a transferência ou o licenciamento de tecnologia de titularidade da Universidade Federal de Pelotas - UFPel, podendo incluir, ou não, a prestação conjunta de Assistência Técnica. **Parágrafo Único.** Os acordos envolvendo a Cessão e a Divisão de Resultados deverão ser negociados apenas dentro das hipóteses e nas formas previstas nesta resolução.

Art. 4º A Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT, através de ações do Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP, poderá adotar iniciativas para a oferta pública de tecnologias de titularidade da Universidade Federal de Pelotas - UFPel, através da divulgação em seu sítio eletrônico oficial de Extrato de Oferta Tecnológica, de Editais de Chamamento, banners, portfólios, anúncios e de outras formas de mídia eletrônica, radiofônica, televisiva ou impressa, através do contato direto com possíveis interessados, da divulgação em feiras, simpósios, convenções e outros eventos, por meio de consultorias e assessorias especializadas ou pela promoção de eventos, bem como por quaisquer outros meios que visem facilitar interação com o meio produtivo e a transferência de tecnologia entre a universidade e a sociedade como um todo.

Art. 5º Empresas e outras organizações, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, poderão encaminhar ao Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP propostas para a contratação de Licenciamento ou de Transferência, com ou sem Assistência Técnica, de Tecnologia pertencente à Universidade Federal de Pelotas – UFPel, nos termos desta resolução.

Art. 6º Para aquele Pedido de Depósito Nacional de Patente que, em 12 meses contados da data de seu protocolo junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, não tenha sido objeto de nenhum procedimento de extensão internacional de sua proteção (através das modalidades CUP ou PCT) e nem tenha recebido nenhuma proposta de Licenciamento, poderá:

I - O Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP ofertar seu Licenciamento de forma gratuita (não onerosa), desde que atendidas, ao menos, uma das seguintes condições:

a. o licenciamento for feito em favor de empresa que apresente como proprietário, sócio ou quotista um ou mais de seus inventores;

b. o licenciamento for feito em favor de empresa em fase de pré- incubação ou incubação, vinculada ao Programa de Incubadoras da UFPel;

c. a tecnologia for aplicada em projeto a ser implementado no município sede da Universidade Federal de Pelotas - UFPel ou em sua Microrregião;

d. a exploração da tecnologia implicar na geração de empregos diretos para alunos ou egressos da Universidade Federal de Pelotas - UFPel;

e. a exploração da tecnologia resultar de projeto que represente, de forma justificada e fundamentada, interesse, crescimento ou melhoria para a pesquisa, inovação, ensino ou extensão da Universidade Federal de Pelotas - UFPel;

f. a tecnologia for aplicada na solução de problema de justificado e relevante impacto social positivo.

§ 1º Havendo mais de uma proposta concorrente, será dada preferência para proposta formulada por inventor (es) da tecnologia e, havendo mais de uma, para aquela que preencher o maior número das demais condições previstas neste artigo.

II – Um ou mais de seus inventores encaminhar à Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT, solicitação para obtenção da Cessão de Direitos à título não oneroso sobre a referida tecnologia, para exercerem os direitos de titular, em nome próprio ou por terceiros, mediante remuneração (licenciamento), a qual deverá submeter o pedido à apreciação do Comitê Institucional de Propriedade Intelectual, que deverá se manifestar sobre a conveniência em efetuar a referida cessão. No caso de parecer favorável o pedido deverá ainda ser submetido à autorização do COCEPE e aprovação final pelo Reitor, bem como de análise, pela Procuradoria Jurídica, das respectivas minutas do contrato de cessão.

Art. 7º O Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP somente poderá negociar diretamente a Cessão de Direitos sobre Tecnologia quando ela fizer parte de Acordo, Termo ou Convênio de Cooperação para desenvolvimento tecnológico, nos termos do § 3º, do Art. 9º da Lei nº 10.973/2004.

Parágrafo Único - A Cessão de Direitos de Tecnologia à terceiros, mediante remuneração, e que não esteja enquadrada nas hipóteses do inciso II do Art. 6º (cessão não onerosa à criador) ou do caput do Art. 7º. (cessão em acordo de divisão de resultados), deverá ser previamente submetida ao Comitê Institucional de Propriedade Intelectual e, se autorizada, a publicação de Extrato da Oferta Tecnológica, no sítio eletrônico oficial da Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT, conforme exigido no §1º, do Art. 6º da Lei 10.973/2004, na forma prevista nesta resolução.

Art. 8º Nos termos do §6º, do Art. 6º da Lei 10.973/2004, uma vez celebrado o contrato de licenciamento ou de transferência de tecnologia, os dirigentes, inventores ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de serviços envolvidos no seu desenvolvimento, são obrigados a repassar os conhecimentos e informações necessários à sua efetivação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal, ressalvados os casos de sigilo obrigatório, cabendo ao(s) inventor(es) a prioridade na prestação de Assistência Técnica que, por ventura, vier a ser incluída no contrato.

Art. 9º Uma vez concluídas as negociações, compete ao Reitor a aprovação final e assinatura dos contratos de cessão onerosa, licenciamento ou transferência de tecnologia (onerosa ou

gratuita), após aprovação do parecer do Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP pelo Comitê Institucional de Propriedade Intelectual e análise das respectivas minutas pela Procuradoria Jurídica.

Parágrafo Único - Nos termos do § 2º do Art. 16 da Lei nº 10.973/2004, poderá o Reitor, mediante Portaria específica, delegar o poder de representação da UFPel para fins de aprovação final e assinatura dos contratos de cessão, licenciamento ou transferência de tecnologia, bem como dos instrumentos de cessão dos casos dos Arts. 6º e 7º e dos Acordos de Divisão de Resultados ao gestor titular da Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT.

Art. 10. A contratação de licenciamento ou transferência de tecnologia com cláusula de exclusividade deve ser necessariamente precedida da publicação de Extrato da Oferta Tecnológica no sítio eletrônico oficial da Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT, conforme exigido no §1º, do Art. 6º da Lei 10.973/2004, na forma prevista nesta resolução.

§1º Nos casos de tecnologia fruto de desenvolvimento conjunto em acordos, projetos, contratos, convênios ou termos de parceria:

a. a propriedade intelectual e a participação nos resultados serão asseguradas às partes contratantes, nos termos de instrumento específico de Acordo de Divisão de Resultados firmado para este fim, podendo a UFPel ceder ao parceiro até a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, nos termos do art. 7º;

b. em optando as partes pela co-titularidade, deverão ser definidos os respectivos percentuais, direitos e obrigações das partes no instrumento do Acordo de Divisão de Resultados, nos termos desta resolução; c. a contratação de transferência ou licenciamento entre as partes parceiras (co-titulares ou não no resultado da parceria) poderá ser contratada com cláusula de exclusividade diretamente, neste caso, ficando dispensada a publicação prévia de Extrato de Oferta Tecnológica.

§ 2º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida da UFPel perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições estabelecidos no edital, extrato ou contrato, podendo a Universidade Federal de Pelotas - UFPel, neste caso, proceder a novo licenciamento, na forma prevista no referido edital, extrato ou contrato.

§ 3º Considera-se desenvolvida em conjunto a tecnologia resultante de parceria firmada, por qualquer meio juridicamente válido, pela UFPel com terceiros, incluindo empresas incubadas em programa de incubadora vinculada à própria universidade.

Art. 11. Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os acordos poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma deste regulamento, dispensada a publicação prévia de Extrato da Oferta Tecnológica;

Art. 12. A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.

Parágrafo Único - O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional está sujeita à autorização do Ministério da Defesa e deve observar o disposto no § 3o do art. 75 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.

CAPÍTULO II

DO EXTRATO DE OFERTA TECNOLÓGICA

Art. 13. O Extrato de Oferta Tecnológica é o documento pelo qual a Universidade Federal de Pelotas - UFPel torna pública sua intenção ceder, licenciar ou transferir tecnologia de sua titularidade, sendo procedimento de adoção obrigatória nos casos de cessão onerosa e de licenciamento de forma exclusiva, sendo de uso opcional nos demais casos.

§1º É de responsabilidade da Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT, através do Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP, a elaboração e publicação dos Extratos de Oferta Tecnológica e dos demais instrumentos contratuais e documentos que lhe forem anexos, devendo ser submetidos à Procuradoria Jurídica para análise prévia de sua conformidade legal antes da sua publicação;

§ 2º O Extrato de Oferta Tecnológica poderá contemplar a oferta de cessão, licenciamento ou transferência de uma ou de um conjunto de tecnologias, que podem ser ofertadas de forma isolada ou de forma conjunta com a prestação da respectiva assistência técnica, bem como com a chamada e seleção de projetos de incubação ou de projetos de parceria para desenvolvimento tecnológico;

§ 3º O Extrato de Oferta Tecnológica poderá contemplar as seguintes modalidades de oferta:

I. Concorrência: modalidade aberta a todos os interessados, mesmo os não previamente habilitados, desde que procedam à habilitação dentro do prazo previsto no edital da oferta, destinando-se para ofertas de cessão onerosa de qualquer valor, para ofertas de licenciamento ou transferência onerosa, com exclusividade e cujo valor global mínimo seja superior a R\$ 1.500.000,00 ou para ofertas de tecnologia cuja exploração industrial seja considerada, mediante parecer fundamentado da Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT, de alta complexidade ou dependente de desenvolvimento técnico ou do uso de planta industrial com elementos técnicos muito específicos ou diferenciados.

II. Tomada de preço: modalidade direcionada a interessados previamente habilitados, dentro de um prazo previsto no edital da oferta, destinando-se a ofertas de licenciamento ou transferência onerosa, com exclusividade e valor global mínimo de até R\$ 1.500.000,00 e cuja exploração industrial seja considerada, mediante parecer fundamentado da Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT, de baixa complexidade ou de aplicação direta sem a necessidade de desenvolvimento técnico relevante, e/ou podendo ser implementada através de planta industrial usual de mercado, com pouco ou nenhum elemento técnico específico.

III. Convite: modalidade direcionada a interessados específicos, previamente habilitados e que preencham requisitos mínimos necessários, conforme prazo e especificações do edital de oferta, destinando-se a ofertas de cessão, licenciamento e transferência não onerosa, com ou sem exclusividade, nos casos restritos previstos nesta resolução.

IV. Leilão: modalidade aberta a todos os interessados, mesmo os não previamente habilitados, desde que procedam à habilitação dentro do prazo previsto no edital da oferta, destinando-se a ofertas de cessão onerosa de tecnologia.

V. Negociação Direta: modalidade direcionada a ofertas de licenciamento ou transferência de tecnologia sem exclusividade, e a interessados que sejam vencedores de processos de oferta tecnológica com exclusividade, de uso facultativo como modalidade complementar às modalidades I, II, III e IV, na busca de melhoria para a administração das condições da oferta vencedora.

§ 4º Quanto aos tipos de oferta, o Extrato de Oferta Tecnológica poderá contemplar:

I. Maior lance ou oferta: nos casos de cessão, licenciamento ou transferência onerosa, quando o critério de seleção for o da proposta mais vantajosa para a administração, sendo vencedor o ofertante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do extrato e ofertar o maior valor global;

II. Melhor técnica: nos casos de cessão, licenciamento e transferência não onerosa, com ou sem exclusividade, nos casos restritos previstos nesta resolução, quando o critério de seleção for o da proposta tecnicamente mais vantajosa para a administração, sendo vencedor o ofertante que apresentar a proposta de acordo com as especificações técnicas mínimas exigidas no extrato quanto à capacitação, experiência, qualidade técnica do projeto, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados e à qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas na sua execução, e ofertar a melhor taxa de retorno;

III. Técnica e Preço: nos casos de licenciamento ou transferência onerosa, cuja exploração industrial seja considerada, mediante parecer fundamentado da Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT, de alta complexidade ou dependente de desenvolvimento técnico ou de uso de planta industrial com elementos técnicos muito específicos ou diferenciados, quando o critério de seleção for o da proposta mais vantajosa para a administração com exigências técnicas relevantes para sua efetivação, sendo vencedor o ofertante que apresentar a proposta de acordo com as especificações técnicas mínimas exigidas no extrato quanto à capacitação e experiência, qualidade técnica do projeto, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados e à qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas na sua execução, e ofertar o maior valor global de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e das ofertas de preço, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento convocatório da oferta;

§5º O Extrato de Oferta Tecnológica será publicado no sítio eletrônico oficial da Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT e deverá conter, ao menos, as seguintes informações:

- a. Número do Extrato de Oferta Tecnológica e do respectivo Processo Administrativo;
- b. Modalidade, Título e Número de Protocolo no INPI (se houver) da (s) Tecnologia (s) Ofertada (s);
- c. Descrição Resumida (até 500 caracteres) da (s) Tecnologia (s);
- d. Condições da Oferta:
 - 1) objeto,
 - 2) modalidade;
 - 3) territorialidade;
 - 4) tempo de duração,
 - 5) limitações ou restrições, e
 - 6) valores mínimos (se houver);
- e. Prazo mínimo para a habilitação prévia dos interessados, nos termos desta resolução;
- f. Prazo, condições e documentos necessários para a apresentação de propostas;
- g. Tipo de oferta e critérios de seleção;
- h. Prazo e forma de divulgação do resultado e para a apresentação de recursos e impugnações;
- i. Anexos: Minuta do Contratual;

§ 6º Em igualdade de condições, será dada preferência à contratação de empresas nacionais e, dentre estas, primeiramente às microempresas e empresas de pequeno porte;

§ 7º A competência para realizar a avaliação das propostas, a seleção da mais vantajosa e o julgamento de recursos e impugnações será do Comitê Institucional de Propriedade Intelectual, segundo os critérios e prazos definidos no respectivo Extrato.

CAPÍTULO III

DA HABILITAÇÃO

Artigo 14. Toda empresa que desejar firmar com a Universidade Federal de Pelotas - UFPel contratos de Cessão, Licenciamento ou de Transferência de Tecnologia, com ou sem Assistência Técnica, cujo objeto esteja abrangido por esta resolução, deverá se submeter ao processo prévio cadastramento e Habilitação junto ao Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP.

§ 1º Compete à Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT, por intermédio do Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP, publicar Edital de Chamamento Público para Cadastramento de Interessados em obterem a Habilitação mencionada no caput.

§2º A Habilitação terá a validade definida no respectivo Edital de Chamamento Público, podendo ser renovada para o Edital imediatamente seguinte a pedido do interessado, desde que os documentos e certidões entregues estejam todos válidos, nos termos do novo edital.

Art. 15. Os interessados em obter a Habilitação deverão atender aos seguintes critérios:

I – Cadastro junto à Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT, para o qual serão exigidos:

a. cópia da carteira identidade e do CPF do seu representante legal;

b. cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; ou cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou cópia da inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

c. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;

II – Comprovação da inexistência de dívida com o Poder Público, através da apresentação dos seguintes documentos (relativamente ao CNPJ a ser habilitado e, quando filial, também do CNPJ da matriz):

a. Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais e Dívida Ativa da União (Receita Federal);

b. Certidão de Regularidade do FGTS (Caixa Econômica Federal);

c. Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos (TCU);

d. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TRT);

e. Certidão Negativa de Débitos com as Fazendas Estadual e Municipal.

III - Declarações:

a. do dirigente da entidade informando que seus dirigentes não ocupam cargo ou emprego na administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, salvo hipóteses autorizadas em lei;

b. de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração pública;

IV – Habilitações Específicas:

a. Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional (emitido no máximo a 60 dias da apresentação), em nome da empresa, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a participante executa ou executou, por pelo menos 1 ano, desenvolvimento de produto para exploração comercial compatíveis em características e prazos com o objeto da cessão, licença ou transferência de tecnologia pretendida ou ofertada em Extrato de Oferta Tecnológica do qual pretenda participar;

b. Balanço Patrimonial, acompanhado do demonstrativo de resultado do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa. A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), cujo resultado seja superior a “1”, mediante a aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = -----

Passivo Circulante + Passivo não Circulante

Ativo Total

SG = -----

Passivo Circulante + Passivo não Circulante

Ativo Circulante

LC = -----

Passivo Circulante

Art. 14. Verificada falsidade em documento apresentado, a Habilitação será indeferida.

§ 1º Para a Habilitação permanecer válida os documentos apresentados deverão ser mantidos atualizados, substituindo-se certidões quando de seus vencimentos e atos constitutivos ou outros documentos sempre que estes sofrerem alteração, sob pena de cancelamento da Habilitação.

§ 2º A empresa cuja habilitação for cancelada ou suspensa terá de efetuar nova Habilitação para poder usufruir da condição de habilitada novamente. A perda ou suspensão da condição de habilitado poderá implicar na rescisão de contrato, respeitado o disposto na minuta contratual firmada.

§ 3º A Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT manterá em seu sítio eletrônico oficial a relação atualizada das empresas e organizações com habilitação válida.

§ 4º Somente os parceiros regularmente habilitados estarão aptos a apresentarem ofertas em Edital de Oferta Tecnológica e a contratarem com a Universidade Federal de Pelotas - UFPel nas modalidades previstas nesta resolução.

§ 5º O habilitado que, na forma desta resolução ou por infração de Edital ou Contrato, receber penalidade de suspensão ou impedimento do direito de habilitação, não poderá requerer nova habilitação enquanto durar a penalidade prevista.

§ 6º Compete à Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT a emissão de Certidões e Atestados, voltados a comprovar a situação cadastral, mediante petição do interessado.

CAPÍTULO IV

DA NEGOCIAÇÃO DIRETA

Art. 15. Compete à Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT, através do Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP, o recebimento, a apresentação de proposta e de contraproposta de oferta visando a Negociação Direta de contratos de cessão de direitos, de transferência de tecnologia ou de licenciamento de patentes de invenção, de modelos de utilidade, de certificados de adição, de uso de programas de computador, de uso de topografias de circuitos integrados, de uso de desenho industrial ou de uso de marcas de titularidade da Universidade Federal de Pelotas.

§1º A Negociação Direta envolvendo a oferta de cessão de direitos, de licenciamento ou transferência de tecnologia de forma não onerosa ou, quando onerosa, com cláusula de exclusividade, somente poderá ser utilizada nos termos do V, § 3º do Art. 13 desta resolução, se realizada com a parte

interessada que for vencedora em procedimento de Extrato de Oferta Tecnológica, estando a negociação limitada ao conteúdo da oferta vencedora, somente se admitindo alteração desta para obtenção de uma oferta ainda mais vantajosa para a administração.

§ 2º A Negociação Direta envolvendo o licenciamento ou transferência de tecnologia onerosa e sem cláusula de exclusividade poderá ser livremente exercida com qualquer interessado, desde que previamente habilitado na forma desta resolução.

§ 3º Nos acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica, nos termos dos §§ 2º e 3º do Art. 9º da Lei 10.973/2004, poderá ser objeto de Negociação Direta a cessão onerosa de direitos e o licenciamento ou transferência onerosos de tecnologia com exclusividade, neste caso, dispensado o procedimento de Extrato de Oferta Tecnológica e desde que seja incluída, na minuta do respectivo acordo, cláusula regulatória específica relativa aos direitos intelectuais envolvidos e negociados.

§ 4º As partes interessadas poderão, a qualquer tempo, protocolar junto ao Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP propostas para Negociação Direta, cujo objeto esteja abrangido no § 2º.

§ 5º As partes interessadas poderão, a qualquer tempo, manter contato com a Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT, através do Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP, com vistas à troca de informações públicas sobre as tecnologias de titularidade da Universidade Federal de Pelotas – UFPeI, sobre as formas, procedimentos e condições de transferência ou licenciamento das mesmas, não implicando tais contatos na formalização de qualquer obrigação mútua.

CAPÍTULO V

DO ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE

Art. 16. As negociações envolvendo acordos de parceria, a cessão, o licenciamento ou a transferência de tecnologia, seja no caso de Negociação Direta ou de contratação por Extrato de Oferta Tecnológica, poderão exigir a troca entre as partes, em fase pré-contratual, de informações ainda não protegidas, estratégicas ou privilegiadas que, se tornadas públicas, sem autorização das partes, poderão representar dano à administração pública, prejuízo ao terceiro interessado ou ao interesse público, podendo ainda representar lesão às normas legais de propriedade intelectual e industrial, normas reguladoras do mercado de consumo, normas do mercado de capitais ou da legislação que regula a livre concorrência. Nestes casos, poderão as partes firmar Acordo de Confidencialidade, visando garantir o sigilo legal necessário para a troca destas informações.

§ 1º Os Acordos de Confidencialidade poderão ser negociados e firmados, mediante delegação do Reitor, diretamente pela Coordenação de Inovação Tecnológica-CIT, através de seu Núcleo de Propriedade Intelectual e Patentes – NPIP, e terão como objeto a proteção de informações sensíveis, sujeitas à sigilo, em negociação preliminar de acordo de parceria, participação conjunta em edital, contrato ou convênio, limitando-se a regular as obrigações mútuas de sigilo sobre uma ou mais tecnologias, informações comerciais privilegiadas ou projetos futuros, por determinado prazo, não representando no entanto nenhuma expectativa ou obrigação futura de formalização de qualquer outro contrato, obrigação ou acordo, não conferindo a nenhuma das partes qualquer direito a indenização por desistência ou renúncia da outra parte.

§ 2º Uma vez que a troca de informações realizada sob amparo de Acordo de Confidencialidade evolua para a formalização de acordo definitivo, os respectivos processos poderão ser encerrados e arquivados definitivamente ou, se viável, preferencialmente convertidos para a respectiva modalidade de apresentação de proposta em edital, de contrato de cessão, licenciamento ou transferência de tecnologia, ou de acordo ou convênio de cooperação para desenvolvimento de tecnologia, passando a adotar a normas gerais de sigilo previstas na Lei de Propriedade Industrial brasileira.

§ 3º A tramitação de projetos que envolvam sigilo, sob amparo de Acordo de Confidencialidade, pode adotar restrição de acesso, inclusive sendo permitida a utilização de codinomes e outras formas de indicação simbólica para proteção da referida informação, sendo garantido o acesso aos membros de colegiados, câmaras e outros órgãos deliberativos e fiscalizatórios, bem como de pessoas com comprovado interesse, mediante assinatura do respectivo Termo de Compromisso de Confidencialidade.

CAPÍTULO VI

DOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA

Art. 17. Nos termos da Lei nº 9.279/96 a contratação envolvendo a cessão, transferência ou licenciamento de tecnologia da UFPEL adotará uma das seguintes modalidades:

I. Contrato de Licenciamento de Direitos de Uso:

- a. EP: envolvendo a Exploração de Patentes;
- b. EDI: envolvendo a Exploração de Desenhos Industriais;
- c. UM: envolvendo o Uso de Marcas.

II. Transferência de Tecnologia:

- a. FT: envolvendo o Fornecimento de Tecnologia (não patenteada/patenteável);
- b. SAT: envolvendo a prestação de Serviços de Assistência Técnica e científica.

III. Cessão de Direitos: envolvendo a transferência definitiva de direitos sobre a tecnologia.

Parágrafo Único - A modalidade II.b. SAT deverá ser contratada de forma subsidiária, sempre em conjunto e de forma acessória a outra das modalidades.

Art. 18. Uma vez definida a oferta mais vantajosa para a administração, vencedora de uma Oferta Tecnológica ou fruto de uma Negociação Direta, compete à Coordenação de Inovação Tecnológica-CIT, através de seu Núcleo de Propriedade Intelectual e Patentes – NPIP, gerar a minuta do respectivo instrumento jurídico, o qual deverá conter, independente de outras cláusulas específicas, ao menos:

- I. Identificação do Processo Administrativo que lhe deu origem;
- II. Denominação, identificando a modalidade contratual;
- III. Qualificação das partes contratantes;
- IV. Objeto, com a identificação do número e título de registro no INPI (se houver) e/ou especificação da tecnologia que será cedida, transferida ou licenciada;
- V. Territorialidade, especificando a abrangência territorial do direito conferido;
- VI. Prazo de Vigência;
- VII. Remuneração, com a especificação de preço (ou da gratuidade, quando for o caso), forma de pagamento, procedimentos, prazos e multas;
- VIII. Regras de Confidencialidade;
- IX. Assistência Técnica (quando houver), com a especificação do serviço a ser prestado, identificação do pessoal técnico responsável, prazos de execução, preço, forma e prazo de pagamento e respectivas penalidades;
- X. Responsabilidade e Fiscalização, com a indicação dos responsáveis de cada parte e dos procedimentos de fiscalização e auditoria aplicáveis;
- XI. Lei aplicável (no caso de contrato internacional);

XII. Termos de Garantia (se houver);

XIII. Regras sobre aperfeiçoamento, regulando a titularidade de eventuais desenvolvimentos sobre a tecnologia;

XIV. Condições de alteração e rescisão;

XV. Penalidades Contratuais .

Art. 19. Nos casos de tecnologia fruto de desenvolvimento conjunto, conforme §§ 1º, 2º e 3º do Art. 10, competirá à Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT, através do Núcleo de Proteção Intelectual e Patentes – NPIP negociar os respectivos percentuais de direitos econômicos, os demais direitos e obrigações das partes sobre o processo de patenteamento e demais obrigações mútuas sobre a propriedade comum, que serão asseguradas às partes contratantes, em instrumento específico de Acordo de Divisão de Resultados firmado para este fim.

Art. 20. A minuta contratual, anexos e documentos de Habilitação, da Oferta e/ou da Negociação Direta, relativos aos contratos de tecnologia deverão ser encaminhados para análise prévia da Procuradoria Jurídica, antes da aprovação final e assinatura pelo Reitor.

Parágrafo Único - O Reitor poderá delegar, mediante Portaria específica, os poderes para aprovação final e assinatura em nome da UFPel de instrumentos jurídicos regulados por esta resolução ao gestor titular da Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT, vedada a subdelegação.

Art. 21. Após a coleta das assinaturas, os contratos de divisão de resultados, de cessão, licenciamento ou transferência de tecnologia, cujo objeto esteja abrangido por esta resolução, deverão ser encaminhados ao Núcleo de Propriedade Intelectual e Patentes – NPIP para serem divulgadas no sítio eletrônico oficial da Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT.

Parágrafo Único - Será assegurado o acesso, mediante requerimento ao Núcleo de Propriedade Intelectual e Patentes – NPIP, para os interessados, órgãos e entidades públicas partícipes e órgãos de controle interno e externo, aos processos, documentos e informações referentes às obrigações assumidas, aos recursos recebidos e/ou gastos e à execução do objeto dos referidos contratos.

CAPÍTULO VII

DO ACOMANHAMENTO E CONTROLE

Art. 22. Os contratos envolvendo a divisão de resultados, a cessão, a transferência ou o licenciamento de tecnologia da UFPel estarão sujeitos ao acompanhamento e controle de sua execução pelo Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP, através dos seguintes procedimentos:

I. Prestação de Contas: Em até 60 (sessenta) após o final do processo de transferência de todas as informações, conhecimentos e documentos necessários à efetivação da cessão, licenciamento ou transferência da tecnologia, de acordo com o rol de atividades, prazos e indicadores previstos no contrato, deverá ser encaminhada ao Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP, relatório de prestação de contas, emitido pelos representantes técnicos das partes, atestando a conclusão do processo, bem como juntando todos os documentos, atas, recibos e protocolos gerados, relatando fatos relevantes e eventuais ajustes implementados ou problemas resolvidos no processo. Havendo etapas distintas no processo, deverão ser entregues relatórios parciais em até 10 (dez) dias da conclusão de cada etapa, independente do relatório final de prestação de contas.

II. Comprovação de averbação no INPI: Em até 10 (dez) dias após o protocolo junto ao INPI e dentro do prazo previsto em contrato, a parte responsável (quando a parte responsável não for a

própria UFPel) deverá encaminhar ao Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP, cópia da GRU (e de seu respectivo comprovante de pagamento) e do protocolo do INPI referente ao protocolo do pedido de depósito ou registro, da averbação da alteração de titularidade (no caso de cessão) ou da averbação do contrato de licenciamento ou transferência de tecnologia.

III. Relatório Financeiro: No prazo e forma previstos no instrumento contratual, a parte responsável deverá encaminhar ao Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP:

a. No caso de cessão onerosa de direitos o comprovante de recolhimento do pagamento do preço ou das respectivas parcelas deste;

b. No caso de licenciamento ou transferência onerosa de tecnologia a apresentação de relatório contábil de demonstração de vendas e da apuração das quantidades vendidas ou do valor de vendas líquidas (conforme o caso previsto no instrumento contratual), bem como dos respectivos comprovantes de recolhimento dos pagamentos de royalties efetuados no período;

c. No caso de contratação conjunta de assistência técnica, além da documentação dos itens “a” ou “b”, deve ser apresentado relatório, assinado pelo responsável técnico da parte contratante, descrevendo o serviço recebido e seu valor, discriminando os profissionais envolvidos e as respectivas cargas horárias trabalhadas e, ao final, atestando o seu efetivo recebimento, em conformidade com o serviço contratado, juntamente com os comprovantes de recolhimento dos respectivos pagamentos.

Parágrafo Único - Independentemente da regularidade no atendimento dos procedimentos previstos, sempre que julgar necessário, poderá o Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP realizar auditorias, próprias ou por terceiro contratado para este fim, visando averiguar a regularidade dos contratos firmados, devendo para tanto dar aviso prévio à parte auditada com, pelo menos, 10 (dez) dias de antecedência.

Art. 23. As minutas dos contratos de divisão de resultados, de cessão, licenciamento ou transferência de tecnologia e seus respectivos aditamentos, bem como os respectivos comprovantes de pagamentos realizados pela UFPel no âmbito destes a terceiros, inclusive os pagamentos de royalties e horas técnicas, deverão ser disponibilizados para consulta no endereço eletrônico oficial da Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT para livre consulta pública.

Art. 24. A Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT, por intermédio do Núcleo de Propriedade Intelectual de Patentes – NPIP, deverá manter o controle dos recursos recebidos, sendo o órgão responsável pela gestão dos mesmos, devendo promover a distribuição de royalties aos inventores e o encaminhamento de pagamentos de horas técnicas e bolsas de inovação de cada contrato, bem como a liberação para as unidades dos recursos específicos a que tiverem direito e para outras finalidades, conforme os termos da política institucional de gestão da Propriedade Intelectual.

Parágrafo Único - Poderá a Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT, para a gestão financeira dos contratos de tecnologia previstos nesta resolução, firmar contrato de gestão com fundação de apoio para que esta atue como gestora financeira dos recursos envolvidos, podendo a mesma receber valores, efetuar pagamentos, gerar relatórios e outras atividades correlatas.

Art. 25. Noticiada a ocorrência de impropriedades ou de irregularidades na execução dos contratos, bem como descumprido algum dos procedimentos do Art. 22 e seguintes, a Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT notificará a parte infratora para que, num prazo de 10 (dez) dias, garantidos o contraditório e a ampla defesa, comprove a improcedência da notícia ou cumpra o procedimento devido.

§ 1º Comprovada a irregularidade, a Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT poderá aplicar, de acordo com a gravidade ou reincidência, uma ou mais das seguintes medidas disciplinares: a. Notificação de prazo para regularização; b. Multa (quando prevista em contrato); c. Suspensão do contrato; d. Rescisão do contrato; e. Cancelamento da habilitação atual; f. Suspensão do direito em requerer nova habilitação.

§ 2º Da medida disciplinar cabe recurso ao Comitê Institucional de Propriedade Intelectual, que deverá ser proposto em até 15 (quinze) dias do recebimento da notificação da medida, sendo julgado

em até 20 (vinte) dias do seu protocolo junto à Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT.

Art. 26. A presente resolução terá vigência imediata a partir da data de sua publicação, e deverá ser aplicada a todas as novas ações relativas à Inovação Tecnológica produzidas no âmbito da UFPEL a partir do início da sua vigência, ficando revogadas todas as demais normativas em contrário ou no que conflitem com a presente resolução.

Secretaria dos Conselhos Superiores, aos 19 dias do mês de setembro de 2018

Prof. Dr. Luís Isaias Centeno do Amaral

Presidente do COCEPE



Documento assinado eletronicamente por **LUIS ISAIAS CENTENO DO AMARAL, Presidente**, em 22/10/2018, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0290475** e o código CRC **D0711FAB**.