



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

**RESOLUÇÃO Nº 33, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018**

**Estabelecimento de normas gerais e de procedimentos para explicitar e cumprir o disposto nos incisos I, IV e VI do art. 16 da Lei nº 10.973/2004 no que se refere aos processos de Gestão da Propriedade Intelectual no âmbito da UFPel, da Notificação de Invenção e de protocolo junto ao INPI de Pedidos de Depósito de Patentes de Invenção e Modelos de Utilidade e outras ações correlatas.**

O Presidente no Exercício do Conselho Coordenador do Ensino da Pesquisa e da Extensão - COCEPE, Prof. Dr. Antonio Costa de Oliveira, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer as melhores práticas e procedimentos no processamento de notificações e análises de invenções, bem como do respectivo depósito de pedidos de patente junto ao INPI,

CONSIDERANDO a necessidade de se explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Inovação - Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 e da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996,

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 UFPel.;

CONSIDERANDO o Processo UFPel protocolado sob o nº 23110.046541/2018-70;

CONSIDERANDO o que foi deliberado na reunião do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão - COCEPE, realizada no dia 11 de outubro de 2018, constante da Ata nº 31/2018

**RESOLVE:**

ESTABELECE as presentes normas e procedimentos referentes a Gestão da Propriedade Intelectual e do recebimento de Notificações de Invenção geradas no âmbito da Universidade Federal de Pelotas, para sua análise, proteção e gestão, via protocolo junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, e outros órgãos correlatos, dos respectivos pedidos de depósito de patentes de invenção ou modelos de utilidade, como segue:

**CAPÍTULO I**

**DAS DEFINIÇÕES GERAIS, DOS CONCEITOS E DA NOTIFICAÇÃO DE INVENÇÃO**

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

I. Criação: qualquer desenvolvimento tecnológico inédito que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtido por um ou mais criadores, passível de apropriação como invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, marca, indicação geográfica e know-how.

II. Criador: pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora de criação.

III. CUP: Convenção da União de Paris.

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

**Art. 2º** São de propriedade exclusiva da Universidade Federal de Pelotas - UFPel todas as Criações (invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, topografias de circuito integrado, direitos sobre tecnologias e know-how não divulgados, entre outras), desde que desenvolvidos no âmbito desta universidade, decorrentes da aplicação de seus recursos humanos, de seu capital intelectual, de seus recursos orçamentários ou de qualquer outro recurso (material ou imaterial, dado, meio, informação ou equipamento), independentemente da natureza do vínculo existente entre esta e os seus Criadores.

§ 1º A titularidade sobre programas de computador e sobre obras artísticas ou literárias abrangidas por direito autoral ou seus conexos, pertencem aos seus Criadores, somente pertencendo à UFPel quando, nos termos da lei, forem desenvolvidos mediante demanda ou vínculo com finalidade expressa e para atendimento de interesse da mesma, através de projeto específico para este fim.

§ 2º A presente resolução não se aplica em relação aos direitos sobre obras literárias e artísticas e sobre cultivares e seus respectivos procedimentos de registro e gestão, que deverão observar norma interna específica para este fim.

**Art. 3º** Nos termos do Art. 12 da Lei 10.973/04, é vedado ao dirigente, ao aluno, ao criador ou a qualquer servidor, empregado ou prestador de serviços, divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de Criação de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da universidade.

§ 1º Em face do §1º. do Art. 25 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e do §1º. do Art. 11 da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), as informações relativas ao desenvolvimento de criação ou conhecimento novo, passível de apropriação mediante alguma modalidade de Propriedade Intelectual, e que sejam resultantes, completa ou parcialmente, de atividades realizadas no âmbito da UFPel ou que seja de sua titularidade, nos termos do caput, serão objetos de Sigilo Legal.

§ 2º Qualquer informação objeto de sigilo, somente poderá ser divulgada ou publicada após análise e parecer da Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT.

§ 3º A obrigação de sigilo estende-se a todo o pessoal envolvido no processo de formalização, encaminhamento e acompanhamento de contratos, convênios e de pedido de depósito de patente ou registro até a data da sua publicação legal, ressalvadas autorizações prévias e por escrito das partes diretamente interessadas em cada operação, processo, invenção, programa de computador e demais objetos susceptíveis de proteção.

§ 4º Antes da publicação ou divulgação de qualquer resultado de programa, projeto, pesquisa ou estudo, realizados na universidade ou com a participação desta, e que envolva conhecimento sensível, isto é, passível de apropriação ou enquadramento no caso de sigilo legal, deve ser notificada a Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT, via Notificação de Invenção, para que esta efetue a análise da viabilidade de sua pronta divulgação ou, se for o caso, da adoção prévia de medidas para defesa dos interesses da universidade, em especial da conveniência de, entre outras medidas aplicáveis, formalizar Termos ou Acordos de Confidencialidade específicos, efetuar Depósito de Pedido Nacional de Patente de Invenção ou outra medida de proteção cabível, antes da referida divulgação, nos termos prescritos em lei e na forma desta resolução.

§ 5º Os projetos, contratos, termos, convênios, acordos e ajustes em que a universidade participar com o objetivo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, deverão conter, obrigatoriamente, cláusulas reguladoras da propriedade industrial.

## CAPÍTULO II

### DO PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO DE INVENÇÃO

**Art. 4º** Sempre que de uma pesquisa resultar Criação ou desenvolvimento de qualquer nova forma de conhecimento ou tecnologia passível de proteção legal, o Criador deverá encaminhar para a Seção de Depósito e Acompanhamento de Patentes – SDAP uma Notificação de Invenção, com a finalidade de comunicar formalmente a universidade da sua Criação e permitir a análise, pela CIT, da conveniência ou não da sua divulgação e da necessidade de aplicação de procedimento de proteção, de sigilo ou de depósito ou registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, ou órgão equivalente, o que deverá ser feito através da abertura de Processo Administrativo específico (Pesquisa: Registro de Propriedade Intelectual e Patentes), do qual deverão constar, ao menos, os seguintes documentos:

I. Formulário de Informação Tecnológica, com os dados dos autores, declarações e informações básicas sobre a Criação;

II. Formulário de Busca de Anterioridade, com os dados da estratégia e dos resultados obtidos na busca realizada em bancos de dados de patentes e de outras produções científicas sobre a tecnologia notificada, demonstrando sua novidade e não estar incluída no estado da técnica até então conhecido;

§ 1º Os Formulários de Informação Tecnologia e de Busca de Anterioridade estarão disponíveis no Sistema Eletrônico de Informações – SEI e deverão ser preenchidos e anexados digitalmente ao processo administrativo específico de Notificação de Invenção aberto pelo Criador ou, caso nenhum dos Criadores tenha acesso ao SEI, pelo professor orientador ou coordenador responsável pela pesquisa na UFPel.

§ 2º Os processos de Notificações de Invenção deverão ser encaminhados à Seção de Depósito e Acompanhamento de Patentes – SDAP no período entre o 1º e o 15º dia de cada mês.

§ 3º Serão devolvidos ao notificante os processos encaminhados pelo Sistema Eletrônico de Informações – SEI com formulários errados ou desatualizados, com a falta de informações ou mal preenchimento de qualquer dos formulários relacionados no § 1º.

§ 4º Os processos encaminhados entre o 16º e o último dia de cada mês, salvo no caso em que for anexado ao processo justificativa das razões do atraso e do prejuízo da espera pelo próximo período, com ciência prévia do Coordenador de Inovação Tecnológica, serão processados apenas no mês seguinte.

§ 5º O notificante (Criador ou Professor responsável) deverá assinar eletronicamente o Formulário de Informação Tecnológica, ficando pessoal e legalmente responsável pela veracidade das informações e declarações ali constantes, inclusive em relação às informações e declarações relativas aos demais criadores.

**Art. 5º** Após recebimento do processo de Notificação de Invenção, por se tratar de informação sigilosa, nos termos de §1º do Art. 3º., a Seção de Depósito e Acompanhamento de Patentes – SDAP abrirá processo relacionado de Análise de Tecnologia, destinado à tramitação segura da respectiva Documentação Técnica, à qual as partes interessadas somente terão acesso mediante autorização e controle da SDAP, de forma a garantir o quesito legal de novidade da Criação.

**Parágrafo Único.** O processo de Análise de Tecnologia será encaminhado ao notificante

para inserção da Documentação Técnica (informações de caráter técnico sigiloso da Criação, necessária para sua análise e proteção), que deve ser elaborada nos termos das Instruções Normativas 30 e 31 do INPI (ou outras que vierem a sucedê-las) e será composta pelos seguintes arquivos eletrônicos, gravados em formato PDF, sem senhas ou macro comandos:

I. Relatório Descritivo;

II. Resumo;

III. Reivindicações;

IV. Figuras (se houver);

V. Sequência Biológica (se houver): quando a Criação contenha em seu objeto uma ou mais sequências de nucleotídeos e/ou de aminoácidos, que sejam fundamentais para a sua descrição, devendo o arquivo eletrônico da Listagem de sequências ser gerado em formato texto (TXT).

**Art. 6º** Além da Documentação Técnica do §1º. do Art. 5º., dependendo das características de cada processo, poderá a SDAP solicitar ao notificante a juntada da seguinte documentação formal:

I. Divulgação Prévia: quando a Criação (na totalidade ou em parte) tiver sofrido divulgação pelo(s) criador(es), devendo ser informada a data, local e meio de divulgação, bem como anexadas cópias, constando a referência bibliográfica completa, de todos aqueles materiais relacionados à Criação e que foram publicados ou apresentados em eventos anteriores;

II. Convênio, Contrato, Protocolo de Intenções, Termo de Cooperação ou Edital: quando a Criação tiver sido gerada em projeto onde a pesquisa tenha sido realizada com apoio financeiro, em parceria ou tenha a participação de pesquisador(es), laboratório(s), equipamento(s) ou tecnologia(s) vinculados a outra instituição, qualquer que seja sua natureza jurídica, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, ou quando for o caso de pesquisa realizada com recursos advindos de órgão de fomento, deve ser anexada cópia do respectivo instrumento jurídico;

III. Procuração das demais Universidades / Centros de Pesquisa / Empresas participantes da Pesquisa: nos casos em que houver mais de um titular e, por acordo prévio, couber à UFPel efetuar o depósito/proteção da Criação;

IV. Outros: sempre que existirem documentos necessários ao melhor entendimento e compreensão da Criação. Parágrafo Único. No caso de pesquisa enquadrada no item “b” (realizada em parceria ou com apoio financeiro de outra instituição), cujo processo esteja cadastrado junto ao SEI, poderá o notificante indicar o respectivo número do Processo Administrativo em substituição à documentação relacionada.

**Art. 7º** Nos casos em que a Criação tiver um ou mais titulares além da UFPel, se nada constar de instrumento jurídico previamente firmado, será necessário definir a forma de divisão de resultados e outras obrigações e direitos de cada titular sobre a Criação antes da implementação de sua proteção, depósito ou registro, sendo encaminhado o processo para o Núcleo de Propriedade Intelectual e Patente – NPIP conduzir as negociações do respectivo Acordo de Divisão de Resultados com a(s) outra(s) parte(s) interessada(s) - Inventor Independente, Empresa, Universidade, etc., nos termos previstos em resolução interna específica sobre acordos de tecnologia, somente retornando ao SDAP após formalização do respectivo acordo.

**Art. 8º** Ao longo do processo de Análise de Tecnologia e, se for o caso, durante os processos de proteção (depósito ou registro) e gestão da Criação, sempre que identificado erro material ou formal, de falta de informações, necessidade de cumprimento de exigências do INPI ou órgão equivalente, bem como diante de qualquer outro elemento que possa inviabilizar, prejudicar ou criar dificuldades ao

processo de análise, proteção ou manutenção da Criação, fica o notificante obrigado a, dentro do prazo informado pela Seção de Depósito e Acompanhamento de Patentes – SDAP, providenciar as devidas correções, ajustes ou complementações necessárias, ficando o mesmo responsável por qualquer perda ou ônus que advir pelo não cumprimento do prazo estipulado.

**Parágrafo Único.** Uma vez esgotado o prazo determinado pela SDAP, se o notificante não tiver implementado os ajustes, correções ou complementações solicitadas, o processo ficará suspenso por 15 dias, após os quais, não havendo manifestação da parte interessada, será concluído no estado em que estiver e arquivado definitivamente.

### CAPÍTULO III DA ANÁLISE DE TECNOLOGIA

**Art. 9º** A Análise de Tecnologia será composta de duas fases ou etapas a saber:

- I. a Análise Preliminar; e
- II. a Análise Formal.

**Art. 10.** A partir da juntada da Documentação Técnica, a Seção de Depósito e Acompanhamento de Patentes – SDAP dará início ao processo de Análise Preliminar, que consistirá na verificação dos aspectos formais do texto, da busca de anterioridade e do cumprimento das normas de redação do INPI (ou órgão equivalente), bem como da presença de erros de grafia ou formatação, omissões relevantes e do grau de atendimento da documentação em relação aos fundamentos básicos da legislação vigente de Propriedade Industrial e desta resolução, podendo:

I. Em caso de identificação de erros, falta de dados ou possibilidades de melhoria, solicitar ao notificante a realização de ajustes ou o refazimento da busca de anterioridade, propondo sugestões de melhorias ou requerendo a complementação de informações;

II. Em caso de identificação da ausência de requisito necessário ou da presença de elemento que se mostre impeditivo da implementação de proteção ou da apropriação da tecnologia pela UFPel, encerrar o processo de Análise de Tecnologia, devolvendo o processo de Notificação de Invenção ao notificante, informando o mesmo dos elementos que inviabilizaram a proteção, bem como dos ajustes possíveis para nova notificação e da possibilidade de divulgação ou publicação da Criação;

III. Em caso da verificação da regularidade e adequação da documentação, encaminhar o processo de Análise de Tecnologia para Análise Formal pelo Comitê Institucional de Propriedade Intelectual, informando o notificante quando da inserção da avaliação da sua Criação na próxima reunião do referido comitê.

**Art. 11.** Após recebido o processo de Análise de Tecnologia o Comitê Institucional de Propriedade Intelectual, na composição plena ou de uma de suas turmas, deliberará sobre a Criação notificada, em reunião específica de Avaliação Formal, no que tange a necessidade de adoção de medidas de proteção, da sua patenteabilidade, da viabilidade e oportunidade econômica da invenção, bem como da possibilidade de sua divulgação, sobre a qual deverá se manifestar, podendo:

I. Acolher a Criação no estado em que se encontra, deliberando pelo início imediato do processo de proteção (depósito ou registro), indicando as condições para sua divulgação;

II. Acolher a Criação no estado em que se encontra, deliberando pela adoção de segredo industrial, quando identificadas melhores oportunidades de inserção ou de valoração da tecnologia no mercado produtivo em momento futuro, para as quais o depósito imediato, e sua respectiva publicação, possam ser prejudiciais;

III. Postergar sua decisão, solicitando ao notificante a manutenção do sigilo e a correção ou complementação de dados, o fornecimento de esclarecimentos ou outras informações, bem como requerer a realização das diligências que julgar necessárias ao bom êxito da avaliação;

IV. Postergar sua decisão, solicitando ao notificante a manutenção do sigilo e que se manifeste sobre sugestão proposta para qualificação, desenvolvimento ou aprofundamento da tecnologia;

V. Deliberar pela não implementação de depósito ou registro, indicando os elementos impeditivos ou critérios de patenteabilidade ou registro não atendidos, bem como definir as condições para divulgação da Criação, podendo ainda fornecer orientações e sugestões para adequação ou desenvolvimento da pesquisa, permitindo que o Criador possa, se assim desejar, efetuar os ajustes necessários e encaminhar nova notificação no futuro.

**Parágrafo Único.** Após a Avaliação Formal, o processo de Análise de Tecnologia será encaminhado ao SDAP para ciência da deliberação, notificação aos interessados e arquivamento.

**Art. 12.** O processo de Análise de Tecnologia é complexo e poderá envolver, entre outras atividades:

I. A compreensão e a classificação da inovação proposta, no campo do conhecimento, a fim de averiguar sua aplicabilidade industrial e identificar seu enquadramento nas classificações internacionais;

II. A revisão e o aprofundamento da Busca de Anterioridade previamente realizada pelo Criador, considerando, além das palavras-chave também as classificações internacionais de invenção e, a partir destas classificações, dos possíveis acréscimos de palavras chaves e de bancos de dados;

III. A análise da unidade funcional e da suficiência descritiva, a fim de identificar se a criação está adequadamente descrita ou a existência de mais de uma invenção em uma mesma notificação no conteúdo notificado;

IV. A identificação da presença ou não de todos os requisitos legais necessários ao encaminhamento de um pedido de proteção ou registro, tais como o ato inventivo, o ineditismo, o avanço sobre o estado atual da técnica, a viabilidade de produção ou aplicação industrial;

V. O monitoramento e análise do mercado tecnológico envolvido, buscando a identificação dos seus principais agentes, tendências de desenvolvimento e eventuais parceiros, visando identificar a melhor estratégia de patenteamento, de desenvolvimento, de parceria ou de comercialização da invenção;

VI. Verificação do cumprimento da legislação, da regularidade dos documentos apresentador e outras informações relevantes sobre a adequação e regularidade da notificação recebida.

§ 1º Compete ao Comitê Institucional de Propriedade Intelectual, na composição plena ou de uma de suas turmas, a decisão final da análise e a definição pela adoção de qualquer medida de proteção, correção ou complementação de informações sobre a invenção proposta.

§ 2º O Comitê Institucional de Propriedade Intelectual, na composição plena ou cada uma de suas turmas, se reunirá, de forma ordinária, uma vez por mês, para avaliar aquelas Notificações de Invenção que estiverem retornando para continuidade do processo, após ajustes e implementação de sugestões, e aquelas que forem protocoladas até o 15º dia do mês anterior e que não estejam pendentes de ajustes anteriormente solicitados pela equipe técnica da Seção de Depósito e Acompanhamento de Patentes - SDAP ou pelo próprio comitê em reunião anterior.

§ 3º O total de Notificações de Invenção que forem protocoladas até o 15º dia do mês anterior e que não estejam pendentes de ajustes, será dividido entre as turmas do Comitê Institucional de Propriedade Intelectual, sendo a notificação mais antiga distribuída para a primeira turma, a seguinte para a segunda turma, a terceira para a primeira turma, a quarta para a segunda e assim sucessivamente. A Notificação de Invenção que estiver retornando para continuidade do processo, após ajustes e implementação de sugestões, será mantida na turma onde sua avaliação teve início.

§ 4º A CIT poderá, ainda, fazer uso de escritório especializado ou fundação de apoio, contratados pela universidade, para serviços de suporte aos processos de análise, patenteamento e gestão de propriedade intelectual, bem como designar profissional ou comissão de reconhecida expertise para emitir análise ou parecer sobre pontos específicos da tecnologia antes do Comitê Institucional de Propriedade Intelectual emitir sua manifestação final.

**Art. 13.** O Comitê Institucional de Análise de Propriedade Intelectual será instituído por meio de portaria específica do Reitor, devendo ser composto, entre titulares e suplentes, pelo(a) Coordenador(a) de Inovação Tecnológica, pelo(a) Chefe do Núcleo de Proteção Intelectual e Patentes, pelo(a) Chefe da Seção de Depósito e Acompanhamento de Patentes e de um número de até 10 (dez) professores, estes últimos escolhidos entre aqueles pesquisadores bolsistas CAPES de Desenvolvimento Tecnológico, buscando contemplar, dentro do quadro disponível, a representatividade do maior número de áreas do conhecimento.

§ 1º Todos os membros nomeados para compor o Comitê Institucional de Análise de Propriedade Intelectual deverão estar submetidos a compromisso ou termo de sigilo, que deverá ser firmado antes do início de suas atividades junto ao referido comitê.

§ 2º Para melhor funcionamento e visando dar maior agilidade aos trabalhos, poderá o Comitê Institucional de Análise de Propriedade Intelectual deliberar por sua divisão em turmas independentes e autônomas, sendo cada turma competente para realizar, de forma isolada, todos atos de Avaliação Formal e demais atividades deliberativas e consultivas junto à CIT, sem a necessidade de validação posterior pelo comitê em sua composição plena.

§ 3º Cada turma deverá ser composta por um mínimo de 5 (cinco) membros permanentes (entre titulares e suplentes), devendo ao menos um destes membros ser o(a) Coordenador(a) de Inovação Tecnológica, ou o(a) Chefe do Núcleo de Proteção Intelectual e Patentes, ou o(a) Chefe da Seção de Depósito e Acompanhamento de Patentes;

§ 4º Compete ao Comitê Institucional de Análise de Propriedade Intelectual, na sua composição plena ou de uma de suas turmas, proceder a Avaliação Formal das Criações, que consiste em validar a Avaliação Preliminar, feita pela SDAP, avaliar os requisitos de patenteabilidade e demais aspectos técnicos das Notificações de Invenção, podendo ainda sugerir medidas relativas aos processos sob sua avaliação.

**Art. 14.** Das notificações recebidas, serão consideradas invenções aptas para fins de protocolo de Pedido Nacional de Depósito de Invenção junto ao INPI (ou outra forma similar de proteção ou registro), aquelas que, simultaneamente:

I. Forem de propriedade (total ou em parte) da UFPel ou criação de inventor independente por ela adotada nos termos da Lei de Patentes, da Lei de Inovação e das normas internas da Universidade;

II. Sejam passíveis de patenteamento (ou outra forma de proteção) nos termos da legislação vigente, por terem demonstrando ser inventos inéditos, suficientemente descritos, que contenham efetivo ato inventivo, representem avanço sobre o estado atual da técnica, bem como apresentem viabilidade de aplicação ou uso industrial;

III. Tenham sua proteção (depósito ou registro) recomendados pelo Comitê Institucional de Propriedade Intelectual, com base no resultado da Avaliação de Tecnologia e atendam, no entendimento do Comitê, ao melhor interesse e benefício da Universidade Federal de Pelotas.

## CAPÍTULO IV

### DO PROTOCOLO DE PEDIDO NACIONAL DE DEPÓSITO DE PATENTE JUNTO AO INPI

**Art. 15.** Sendo a manifestação final do Comitê Institucional de Propriedade Intelectual favorável, compete à Seção de Depósito e Acompanhamento de Patentes - SDAP proceder ao respectivo Protocolo do Pedido de Depósito Nacional de Patente de Invenção junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, ou outra forma de proteção cabível.

**Art. 16.** Resolvidas eventuais incorreções e ajustes na Documentação Técnica, a Seção de Depósito e Acompanhamento de Patentes - SDAP deverá gerar os respectivos processos de pagamento das taxas de serviço para depósito ou registro, bem como de todas as demais taxas e emolumentos relativas às demais etapas e exigências cabíveis à tramitação do processo de depósito ou registro junto ao INPI (ou órgão equivalente), tomando as providências necessárias para o efetivo pagamento pela UFPel;

**Parágrafo Único.** Havendo co-titularidade, o acordo firmado poderá atribuir para outra parte, que não UFPel, a responsabilidade pelo pagamento e procedimentos de protocolo junto ao INPI (ou órgão equivalente). Neste caso, a CIT deverá providenciar e encaminhar procuração dando poderes ao responsável pelo depósito da patente e o repasse da parte do valor que couber à UFPel, na forma do acordo firmado. Artigo 16. Uma vez efetuado o depósito ou registro junto ao INPI (ou órgão equivalente), o respectivo Protocolo (ou cópias, no caso de protocolo feito por parceiros) deverá ser juntado ao Processo Administrativo, que deverá ser mantido arquivado na SDAP, após se dar ciência ao notificante da efetivação do protocolo.

## CAPÍTULO V

### DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO

**Art. 17.** O processo de internacionalização da proteção de tecnologias de titularidade da UFPel, via CUP (Convenção da União de Paris) ou através do PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes), dependerá da existência de parceiro, co-titular ou licenciado, interessado na exploração econômica da tecnologia, e deverá ser prevista e regulada por instrumento de Acordo de Divisão de Resultados, Contrato de Licenciamento ou similar, conforme o caso.

**Art. 18.** Poderá(ão) o(s) Criador(es) ou co-titular(es), num prazo máximo de até 9 (nove) meses a contar da data de realização do protocolo nacional, requerer(em) à CIT o início do processo de internacionalização da proteção, via CUP (Convenção da União de Paris), PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes) ou outra via da qual o Brasil seja ou venha a ser signatário, para o qual deverá apresentar proposta de utilização comercial da tecnologia que demonstre a viabilidade econômica da internacionalização e da manutenção do pedido ou registro no exterior.

§ 1º Compete ao Núcleo de Proteção Intelectual e Patentes - NPIP assessorar e apoiar o(s) Criador(es), bem como conduzir as negociações necessárias com terceiros, visando a elaboração da proposta de utilização ou transferência da tecnologia, bem como, uma vez aprovada, a posterior formalização dos acordos e contratos que se fizerem necessários à sua efetivação.

§ 2º No mesmo prazo, poderá a CIT, independente de manifestação de Criador ou parceiro, elaborar projeto de utilização comercial de tecnologia da UFPel que viabilize a internacionalização da sua proteção.

§ 3º Em virtude dos prazos e custos envolvidos, requerimentos apresentados após prazo máximo de até 9 (nove) meses a contar da data de realização do protocolo nacional, bem como aqueles que não sejam capazes de demonstrar a viabilidade econômica da internacionalização e da manutenção do



pedido ou registro no exterior serão indeferidos.

§ 4º A CIT poderá, sempre que julgar necessário, constituir banca de avaliação ou requerer a análise de parecerista Ad Hoc com notório saber sobre a tecnologia ou mercado a ser atingido pela invenção, com a finalidade de embasar sua análise sobre a validação ou não da internacionalização do pedido de patente.

**Art. 19.** A CIT realizará a análise da viabilidade e oportunidade do pedido, submetendo o mesmo ao Comitê Institucional de Análise de Propriedade Intelectual, em sua forma plena ou turma, para manifestação final, num prazo máximo de 30 (trinta) dias. Em sendo aprovado o pedido de internacionalização, a CIT dará início ao processo de proteção internacional.

§ 1º Os procedimentos e formulários utilizados para internacionalização de pedidos nacionais de patente serão aqueles estabelecidos e disponibilizados pelas Autoridades Internacionais competentes nos respectivos acordos da CUP (Convenção da União de Paris) ou do PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes), bem como de outros acordos de que o Brasil seja ou venha a ser signatário.

§ 2º A internacionalização envolve procedimentos que devem ser realizados no exterior, tais como o de Protocolo de PCT ou Protocolo de Fase Nacional no país de destino, que pode envolver a necessidade de contratação de procurador domiciliado no estrangeiro e pagamento de taxas e serviços no exterior e em moeda estrangeira, entre outras atividades, sendo obrigação do requerente ou proponente do projeto de utilização econômica da tecnologia prever o tempo necessário e a disponibilidade de recursos, não podendo a CIT se responsabilizar pelo processamento de pedidos que forem apresentados extemporaneamente, por documentos entregues em forma e tempo inadequados, bem como pela indisponibilidade de recursos para pagamento das despesas.

**Art. 20.** Excepcionalmente, no mesmo prazo do Art. 18, poderá(ão) o(s) Criador(es) requerer ou a CIT propor a internacionalização da proteção da inovação, ainda que a mesma não possua projeto de utilização econômica, desde que fique demonstrado o interesse público ou estratégico para a UFPel, que justifique os custos da proteção e sua manutenção. Neste caso, o pedido deverá ser instruído com fundamentação e justificativa técnica do(s) requerente(es) e documento comprobatório da existência dos recursos necessários, devendo ser submetido ao Comitê Institucional de Análise de Propriedade Intelectual, em sua forma plena ou turma, para manifestação final, num prazo máximo de 30 (trinta) dias.

**Parágrafo Único.** Não havendo recurso orçamentário disponível na UFPel, poderá(ão) o(s) Criador(es), se assim desejar(em), efetuar(em) a doação dos recursos necessários para a internacionalização da proteção da inovação. Neste caso, uma vez aprovado, o processo deverá ser realizado mediante a contratação de fundação de apoio, que ficará responsável pela gestão financeira dos recursos doados, não restando para a UFPel qualquer obrigação de restituir ou indenizar os doadores por eventual perda da proteção por conta da falta de recursos para sua manutenção.

## CAPÍTULO VI DA GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

**Art. 21.** Aplicam-se aos demais mecanismos de Proteção Intelectual (Desenho Industrial, Registro de Marcas, Registro de Softwares, Cultivares e outros que vierem a ser criados), de forma análoga e no que for compatível, o mesmo procedimento de depósito/registro e internacionalização desta Resolução, cabendo à CIT a solução e adequação dos casos omissos e/ou não aplicáveis de forma direta.

**Art. 22.** Depois de realizado o Protocolo do Pedido de Depósito/Registro da Tecnologia, caberá a CIT assegurar a manutenção da proteção, dando início aos procedimentos de acompanhamento cartorial e pagamento das respectivas anuidades e taxas.

**Art. 23.** Para aquele Pedido de Depósito Nacional de Patente que, após 12 meses contados da data de seu protocolo junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, ou órgão equivalente, que 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 a SDPA, mediante análise técnica, propor ao Comitê Institucional de Análise de Propriedade Intelectual a avaliação do interesse da sua manutenção, podendo o mesmo:

I. Deliberar pela inviabilidade da manutenção do privilégio patenteário, determinando a passagem da tecnologia para domínio público, por meio do abandono ou desistência do processo de patenteamento;

II. Deliberar pela manutenção do privilégio patentário, mantendo o direito de exploração exclusivo da UFPel por meio da manutenção dos pagamentos e obrigações impostos pelo processo de patenteamento.

**Art. 24.** Os casos omissos serão resolvidos pela equipe técnica da CIT, após consultado o Comitê Institucional de Análise de Propriedade Intelectual.

**Art. 25.** 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 onze dias do mês de outubro de 2018.

Prof. Dr. Antonio Costa de Oliveira  
No Exercício da Presidência do COCEPE



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA, Vice-Diretor**, em 22/10/2018, às 17:01, 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](http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0321977** e o código CRC **E74369AE**.