



RESOLUÇÃO N.º 07/2023 - CONSEPE

Dispõe sobre a gestão da propriedade intelectual e a transferência de tecnologia no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e conforme deliberação do Colegiado em sessão realizada em 1º de março de 2023,

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, incisos XXIX, primeira parte, e XXVII, nos arts. 207, 218 e 219, todos da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO o disposto no art. 147 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte de 1988 e na Lei Complementar nº 478, de 27 dezembro de 2012, ressalvadas as alterações legais em âmbito federal;

CONSIDERANDO a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial) e o Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998 (regulamenta os arts. 75 e 88 a 93 da Lei nº 9.279/1996);

CONSIDERANDO a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 (dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador), a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997 (institui a proteção de cultivares) e o Decreto nº 2.366, de 5 de novembro de 1997 (regulamenta a Lei nº 9.456/1997 e dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC), a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (consolidação da legislação sobre direitos autorais) e as demais normas relativas à proteção da propriedade intelectual;

CONSIDERANDO a Lei nº 10.603, de 17 de dezembro de 2002 (dispõe sobre a proteção de informação não divulgada submetida para aprovação da comercialização de produtos);

CONSIDERANDO a Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007 (dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados) e a Lei nº 14.302, de 7 de janeiro de 2022 (altera a Lei nº 11.484/2007);

CONSIDERANDO a Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (“Lei de Inovação”), a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (institui normas para licitações e contratos da Administração Pública), a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (“Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação”) e o Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018 (regulamenta diversas leis para estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional);

CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015 (dispõe sobre bens, direitos e obrigações relativos ao acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade);

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.534, de 28 de outubro de 2020 (institui a Política Nacional de Inovação e dispõe sobre a sua governança);

CONSIDERANDO a Portaria MCTI nº 5.508, de 11 de janeiro de 2022 (dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações);

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 716, de 30 de junho de 2022 (institui a Política Estadual do Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação do Rio Grande do Norte);

CONSIDERANDO os atos normativos vigentes adotados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI);

CONSIDERANDO que o conhecimento produzido na Uern constitui patrimônio fundamental da instituição, devendo ser protegido institucionalmente;

CONSIDERANDO que a Uern incentiva, valoriza e instiga continuamente e constantemente o desenvolvimento de atividades criativas centradas na produção científica, tecnológica e artística de toda a comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnicos administrativos), assim como estagiários, pesquisadores, prestadores de serviços e órgãos ou empresas contratadas ou contratantes;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os direitos de propriedade intelectual e a transferência de tecnologia da Uern;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Nº 04410101.000146/2022-14 - SEI,

RESOLVE:

Art. 1º. Regulamentar a gestão da propriedade intelectual e a transferência de tecnologia no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Uern.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 2º. As medidas de proteção da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia de titularidade ou cotitularidade da Universidade observarão os seguintes princípios:

- I. proteção ao patrimônio intelectual da Universidade;
- II. estímulo ao desenvolvimento de novos conhecimentos científicos e tecnológicos;
- III. estímulo à atividade de inovação, a constituição e a instalação de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de parques e polos tecnológicos no Estado;
- IV. apoio, incentivo e integração dos inventores independentes às atividades da Universidade e ao sistema produtivo.

Art. 3º. Para os fins desta Resolução, considera-se:

- I. criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, marca, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores (art. 2º, II, Lei nº 10.973/2004);
- II. criador: pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora de criação (art. 2º, III, Lei nº 10.973/2004);
- III. capital intelectual: conhecimento acumulado pelo pessoal da instituição (docentes, estudantes, servidores técnico-administrativos, pesquisadores visitantes, pesquisadores convidados e especialistas convidados), passível de aplicação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento e inovação (art. 2º, XIV, Lei nº 10.973/2004);
- IV. cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestral, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos (art. 3º, IV, Lei nº 9.456/1997);
- V. conhecimento tradicional: envolve saberes empíricos, práticas, crenças e costumes passados de pais para filhos nas comunidades indígenas ou em comunidades de certos locais, como por exemplo, os ribeirinhos, quanto ao uso de vegetais, microorganismos ou animais que são fontes de informações genéticas;
- VI. direito autoral: conjunto de prerrogativas conferidas por lei à pessoa física ou jurídica criadora de obras intelectuais no campo literário, científico e artístico, de que são exemplos: desenhos, pinturas, esculturas, livros, artigos científicos, matérias jornalísticas, músicas, filmes, fotografias, software, entre outros para que possam usufruir de quaisquer benefícios morais e patrimoniais resultantes da exploração de suas criações;

- VII. direitos conexos: referem-se a direitos de artistas intérpretes ou executantes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão, em decorrência de interpretação, execução, gravação ou veiculação das suas interpretações e execuções;
- VIII. direitos morais: direitos de natureza pessoal do autor, tais como direito de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; direito de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; direito de conservar a obra inédita; direito de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; direito de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; direito de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; direito de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado (art. 24, incisos I a VII, Lei nº 9.610/1998);
- IX. direitos patrimoniais: direitos de utilizar, fruir e dispor de obra literária, artística ou científica para fins econômicos, tais como direito de produção e reprodução, direito de criação de obras derivadas, direito de retransmissão, etc.;
- X. desenho industrial: é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial (art. 95, caput, Lei nº 9.279/1996);
- XI. indicação geográfica: refere-se à indicação de procedência ou a denominação de origem. A indicação de procedência é considerada o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. A denominação de origem é considerada o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos (arts. 176, 177 e 178 da Lei nº 9.279/1996);
- XII. inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho (art. 2º, IV, Lei nº 10.973/2004);
- XIII. inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação (art. 2º, IX, Lei nº 10.973/2004);
- XIV. modelo de invenção: é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º da Lei nº 9.279/1996);
- XV. modelo de utilidade: é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (art 9º da Lei nº 9.279/1996);
- XVI. marca: sinal distintivo, visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais (art. 122 da Lei nº 9.279/1996);
- XVII. Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas na Lei de Inovação (art. 2º, VI, Lei nº 10.973/2004);
- XVIII. patente: é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação.

- XIX. topografia de circuito integrado: refere-se a uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura (art. 26, II, Lei nº 11.484/2007);
- XX. segredo industrial: refere-se à natureza confidencial de informações para evitar que sejam divulgadas, adquiridas ou usadas por terceiros sem o consentimento do detentor do direito. Esta informação é considerada secreta devido ao alto valor comercial e por ser considerada objeto de precauções razoáveis para evitar que sejam facilmente acessíveis a pessoas de círculos que normalmente lidam com o mesmo tipo de informação em questão.
- XXI. fornecimento de tecnologia (know-how): conhecimentos, processos e/ou técnicas não passíveis de proteção patentária, que podem ser transferidos por meio de contratos de licenciamento, de transferência de tecnologia ou de cessão.

CAPÍTULO II

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Art. 4º. A propriedade intelectual refere-se à criação e expressão da atividade inventiva humana, fixada em qualquer suporte tangível e intangível em seus aspectos científicos, tecnológicos, artísticos e literários.

Art. 5º. A propriedade intelectual abrange três grandes categorias:

I. propriedade industrial:

- a. patente de invenção;
- b. patente de modelo de utilidade;
- c. marcas;
- d. indicações geográficas;
- e. desenho industrial;
- f. segredo industrial e repressão à concorrência desleal.

II. direito autoral:

- a. programas de computador;
- b. trabalhos científicos e tecnológicos: resultados de pesquisas científicas e tecnológicas nas diversas áreas do conhecimento, tais como relatórios de pesquisa, artigos técnico-científicos, teses, dissertações, monografias, trabalhos de conclusão de cursos, livros e capítulos de livros, modelos teóricos, sistemas estruturados e base de dados;
- c. obras literárias e artísticas: novelas, poemas, peças, filmes, composições musicais, coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, obras dramáticas e dramático-musicais, obras coreográficas e pantomímicas, obras audiovisuais inclusive cinematográficas, desenhos, pinturas, fotografias, esculturas, obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia,

arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência e outras obras que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual;

- d. direitos sobre informações não divulgadas: pesquisa em desenvolvimento e resultados de pesquisas e outras produções não divulgadas;
- e. direitos conexos: interpretações ou execuções artísticas e suas respectivas transmissões e retransmissões;

III. proteção sui generis:

- a. topografia de circuito integrado;
- b. cultivares; e
- c. conhecimento tradicional.

Seção I

Da Titularidade e Cotitularidade da Propriedade Intelectual

Art. 6º. A UERN é titular ou cotitular de qualquer criação configurada como propriedade intelectual, com participação de integrantes da comunidade universitária sempre que a criação ou produção por eles realizada tenha sido resultado de projetos de pesquisa, extensão, desenvolvimento científico e tecnológico e de estímulo à inovação aprovados pelos órgãos competentes da instituição ou sempre que as atividades de criação ou produção tenham sido desenvolvidas utilizando recursos, meios, informações e/ou equipamentos da Instituição ou sob sua responsabilidade.

§1º Os integrantes da comunidade universitária, docentes, estudantes e técnico-administrativos, diretamente responsáveis pela criação, realização e geração da propriedade intelectual, são considerados autores e inventores.

§2º Toda pessoa natural, não-membro da comunidade universitária, que efetivamente contribuir na geração da propriedade intelectual, terá o reconhecimento como autor e inventor, desde que expressamente fixado em acordo de parceria ou convênio realizado entre as partes envolvidas, inclusive acerca do recebimento dos ganhos econômicos previstos nesta Resolução.

§3º Pertencerão exclusivamente à Universidade, os direitos relativos à propriedade intelectual, excetuando-se o direito autoral, desenvolvidos e elaborados durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos (art. 4º da Lei nº 9.609/1998).

§4º É obrigatória a menção expressa à UERN em todo trabalho realizado com o envolvimento parcial ou total de bens, serviços ou capital intelectual da Universidade, sob pena de o infrator submeter-se às sanções civis, penais e administrativas cabíveis.

Art. 7º. Os direitos de propriedade intelectual poderão ser exercidos em conjunto com outras instituições participantes do projeto acadêmico gerador de qualquer resultado descrito no art. 5º desta Resolução, desde que, no instrumento jurídico da parceria ou em instrumento jurídico específico celebrado posteriormente, haja expressa previsão de coparticipação nas criações resultantes da parceria (art. 9º, §2º, Lei nº 10.973/2004).

Art. 8º. Os direitos autorais morais sobre publicações científicas, tecnológicas, artísticas e literárias pertencem aos autores, sem prejuízo do disposto no §4º do art. 6º desta Resolução.

Parágrafo único. Quando uma obra feita em regime de coautoria não for divisível, nenhum dos coautores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas (art. 32 da Lei nº 9.610/2008).

Art. 9º. Na obra literária, artística ou científica, produzida em cumprimento a dever funcional ou de prestação de serviços, os direitos patrimoniais de autor, salvo convenção em contrário entre as partes, pertencerão também à UERN, exclusivamente para as finalidades pactuadas ou, na omissão do contrato, para as finalidades que constituam o objeto de suas atividades.

Art. 10. Os acordos de parceria ou os convênios regularão previamente a cota-parte de cada um dos titulares solidários da propriedade intelectual em função do percentual de participação de cada um dos parceiros.

§1º O percentual de participação a que se refere o caput deste artigo será definido considerando-se o capital intelectual envolvido na parceria, o montante de recursos oferecido pelas partes e as contrapartidas financeiras e não financeiras da Universidade.

§2º Nos acordos de parceria, a cessão da totalidade dos direitos de propriedade intelectual ao(s) parceiro(s) consignatários, nos termos do art. 9º, §3º, Lei nº 10.973/2004, somente será admitida mediante a observância das seguintes condições:

- I. compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável;
- II. demonstração, comprovação e preservação do interesse institucional; e
- III. aprovação pelo Conselho Diretor (CD) da Universidade.

Seção II

Da Proteção da Propriedade Intelectual

Art. 11. Os pedidos de solicitação de proteção da propriedade intelectual serão apreciados pelo NIT, mediante solicitação formal do autor ou inventor de criações, que opinará pela conveniência da proteção das criações desenvolvidas na Universidade (art. 16, §1º, IV, Lei nº 10.973/2004).

§1º Caso o NIT opine pela conveniência da proteção da propriedade intelectual, seja por registro ou depósito, no Brasil e/ou no exterior, o(s) autor(es) ou inventor(es) apresentarão documentação específica, sendo assegurado o prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias para conclusão da análise.

Art. 12. O NIT formalizará e acompanhará os pedidos de solicitação de proteção de direitos da propriedade intelectual nos órgãos governamentais competentes.

§1º Os direitos de propriedade industrial provenientes de invenções e modelos de utilidade são protegidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por meio de concessão de títulos de patentes (art. 2º, I, Lei nº 9.279/1996).

§2º Os direitos de propriedade industrial provenientes de marcas, indicações geográficas, desenho industrial e segredo industrial são protegidos pelo INPI por meio de concessão de certificado de registro (art. 2º, incisos II a V, Lei nº 9.279/1996).

§3º A proteção dos direitos autorais de programa de computador independe de registro (art. 2º, §3º, Lei nº 9.609/1998), podendo, a critério do titular dos respectivos direitos ser registrado no INPI (art. 3º da Lei nº 9.609/1998, regulamentado pelo Decreto nº 2.556/1998).

§4º A proteção dos demais direitos autorais, previstos no art. 5º, inciso II, alíneas 'b' a 'e', desta Resolução, independem de registro, cabendo ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor de suas produções (art. 18 da Lei nº 9.610/1998).

§5º Os direitos de propriedade intelectual de proteção de topografia de circuito integrado são garantidos por meio de concessão de certificado de registro emitido pelo INPI (art. 27 da Lei nº 11.484/2007).

§6º A proteção dos direitos de propriedade intelectual referente aos cultivares será garantida por meio de concessão de certificado de proteção emitido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares do Ministério da Agricultura e Abastecimento (art. 45 da Lei nº 9.456/1997 c/c art. 3º do Decreto nº 2.366/1997).

Art. 13. A UERN poderá custear, com base na sua disponibilidade financeira, as despesas decorrentes do depósito e processamento dos pedidos de patentes ou de registros no Brasil e no exterior.

Parágrafo único. No caso de haver disponibilidade financeira para o depósito e processamento dos pedidos de patentes ou de registros no exterior, poderá ser realizado, adicionalmente, estudo de viabilidade técnica e econômica sob coordenação do NIT.

Seção III

Do Sigilo das Informações

Art. 14. Nenhum pesquisador público, pesquisador visitante, pesquisador convidado, pesquisador temporário, pesquisador convidado ilustre, especialista convidado, servidor técnico-administrativo, estudante e estagiário, inventores colaboradores e entidades coparticipantes que tenham vínculo permanente ou eventual com a Universidade e/ou que desenvolvam trabalho de pesquisa, extensão, desenvolvimento e inovação em suas dependências, revelará qualquer informação confidencial que possa ter obtido sobre linhas e assuntos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da Universidade, sob pena de ficar sujeito às sanções previstas na legislação pertinente.

Art. 15. Todo pessoal integrante dos órgãos responsáveis pela gestão da propriedade intelectual, direta ou indiretamente, obriga-se a manter sigilo sobre as informações da atividade inventiva inerentes a pedido de patente ou registro, e não poderão divulgar, noticiar ou publicá-las, de modo a evitar prejuízos aos interessados.

§1º A obrigação de confidencialidade abrange o processo de formalização, encaminhamento e acompanhamento do pedido ou registro, até a data do registro ou depósito.

§2º Sem prejuízo do dever previsto neste artigo, o sigilo será objeto de termo de confidencialidade sobre a criação intelectual.

Art. 16. Será permitida a divulgação de informações sobre propriedade intelectual por dirigentes, criadores e servidores da Universidade quando necessárias à efetivação de contratos de transferência e licenciamento de tecnologia para exploração de criações nos termos do art. 6º, §6º, Lei nº 10.973/2004, incluído pela Lei nº 13.243/2016.

Seção IV

Da Destinação dos Ganhos Econômicos

Art. 17. A UERN fará a seguinte destinação de seus ganhos econômicos provenientes da exploração comercial dos direitos de suas propriedades intelectuais:

- I. 1/3 (um terço) ao(s) autor(es) e/ou inventor(es), a título de incentivo, de acordo com o percentual de cada um descrito no termo de cessão de direitos de propriedade intelectual (art. 13 da Lei nº 10.973/2004).
- II. 1/3 (um terço) para o NIT, destinado às atividades de ciência, tecnologia e inovação e para proteção da propriedade intelectual da UERN.
- III. 1/3 (um terço) para o(s) laboratório(s) institucionalizado(s) da UERN que tenha(m) participado do desenvolvimento do produto ou processo.

§1º O ganho econômico ao qual se refere o inciso III deste artigo, caso não se aplique a um laboratório institucionalizado, será destinado ao(s) departamento(s) acadêmico(s) ao(s) qual(is) o(s) professor(es) esteja(m) lotado(s), baseado em critérios estabelecidos por meio de deliberação do colegiado do(s) curso(s), garantindo que, no mínimo, metade dos recursos sejam aplicados diretamente no(s) setor(es), grupo(s) e/ou projeto(s) do(s) qual(is) faz(em) parte os autor(es) e/ou inventor(es).

§2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalty, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, devendo ser deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual (art. 13, § 2º, Lei nº 10.973/2004).

§3º A participação referida no caput deste artigo será paga pela UERN em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita, ou de cada parcela de receita, que lhe servir de base (art. 13, § 4º, Lei nº 10.973/2004).

§4º Os valores recebidos pelos criadores ou seus sucessores caracterizarão incentivo ou premiação, ficando sujeitos 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 (art. 13, § 3º, Lei nº 10.973/2004).

§5º A UERN poderá utilizar uma fundação de apoio, quando previsto em instrumento jurídico de regulamentação, para o gerenciamento dos ganhos econômicos provenientes da exploração comercial dos direitos de suas propriedades intelectuais.

Seção V

Da Propriedade Intelectual de Inventores Independentes

Art. 18. O NIT prestará assistência aos inventores independentes para a proteção da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia, compreendendo o assessoramento em ações voltadas ao licenciamento e exploração de tecnologia, bem como o registro de direitos autorais e criações.

Art. 19. Ao inventor independente que comprove depósito de pedido de patente é facultado solicitar a adoção de sua criação pela UERN, que decidirá quanto à conveniência e à oportunidade da solicitação e à elaboração de projeto voltado à avaliação da criação para futuro desenvolvimento, incubação, utilização, industrialização e inserção no mercado (art. 22 da Lei nº 10.973/2004).

§1º O NIT avaliará a criação, a sua afinidade com a respectiva área de atuação e o interesse no seu desenvolvimento.

§2º O NIT informará ao inventor independente, no prazo máximo de 6 (seis) meses, a decisão quanto à adoção a que se refere o caput deste artigo.

§3º O inventor independente, mediante instrumento jurídico específico, firmado entre as partes, deverá comprometer-se a compartilhar os eventuais ganhos econômicos auferidos com a exploração da invenção protegida adotada pela UERN (art. 22, §3º, Lei nº 10.973/2004).

Art. 20. A Universidade poderá apoiar o inventor independente que comprovar o depósito de patente de sua criação, segundo art. 22-A da Lei 10.973/2004, por meio de:

- I. análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua criação;
- II. assistência para transformação da criação 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 criação;e
- IV. orientação para transferência de tecnologia para empresas já constituídas.

CAPÍTULO III

DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Art. 21. É facultado à Universidade realizar transferência de tecnologia de criação desenvolvida isoladamente pela UERN ou por meio de parceria em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), mediante a celebração de contrato de licenciamento, contrato de transferência de tecnologia ou contrato de cessão de direitos.

Seção I

Do Contrato de Licenciamento

Art. 22. O contrato de licenciamento é instrumento utilizado para permitir que terceiros explorem criação desenvolvida pela Universidade, diretamente ou por meio de parceria, de titularidade ou cotitularidade da instituição, com as seguintes finalidades:

- I. outorga de direito de uso: faculta ao licenciado, por prazo determinado, o direito de usar em suas atividades criação desenvolvida;
- II. exploração de tecnologia: autoriza ao licenciado, por prazo determinado, explorar economicamente por meio da produção, comercialização e oferta de prestação de serviços técnico-especializados ao mercado, criação desenvolvida pela Universidade.

Seção II

Do Contrato de Transferência de Tecnologia

Art. 23. O contrato de transferência de tecnologia é instrumento utilizado para permitir que terceiros explorem conhecimentos tecnológicos e técnicas necessárias e suficientes ao desenvolvimento de produto, processo ou serviço inovador resultantes de projetos de PD&I, executados isoladamente ou por meio de parceria, com as seguintes finalidades:

- I. outorga de direito de uso: faculta ao receptor, por prazo determinado, o direito de usar em suas atividades conhecimentos tecnológicos transferidos;
- II. exploração de tecnologia: autoriza ao receptor, por prazo determinado, explorar economicamente conhecimentos tecnológicos, por meio do desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos, processos ou serviços inovadores e sua disponibilização ao mercado.

Seção III

Do Contrato de Cessão de Direitos

Art. 24. O contrato de cessão de direitos é instrumento utilizado para transferir ao criador a título não oneroso, para que exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, ou a terceiros, mediante remuneração, a titularidade de tecnologia da Universidade, que deixa de possuir qualquer direito sobre a tecnologia cedida (art. 11 da Lei nº 10.973/2004).

Art. 25. O contrato de cessão de direitos a que se refere o art. 24 deve obedecer às seguintes condições para celebração:

- I. solicitação formal do criador ao NIT, que emitirá parecer no prazo de até 120 dias, contados da data do recebimento da solicitação de cessão;
- II. solicitação de terceiro ao NIT acompanhada de proposta de remuneração que emitirá parecer no prazo de até 120 dias, contados da data do recebimento da solicitação de cessão;
- III. manifestação expressa e motivada do NIT demonstrando a preservação do interesse institucional; e
- IV. aprovação pelo CD da Universidade.

Parágrafo único. No caso de cessão de direitos de tecnologia de cotitularidade da Universidade, a celebração do contrato de cessão deverá ter anuência dos cotitulares.

Seção IV

Dos Procedimentos de Celebração dos Contratos de Transferência de Tecnologia e de Licenciamento

Art. 26. A realização de licitação em contratação realizada pela UERN para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida é dispensável (art. 12, caput, Decreto nº 9.283/2018).

Art. 27. Os contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia mencionados nos arts. 25 e 26 poderão ser celebrados com empresas que tenham, em seu quadro societário, a própria Universidade ou o pesquisador público da Universidade, de acordo com o disposto na política de inovação (art. 11, §1º, Decreto nº 9.283/2018).

Art. 28. Os contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia podem ser celebrados com cláusula de exclusividade ou sem cláusula de exclusividade.

§1º A contratação com cláusula de exclusividade deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da Universidade (art. 6º, §1º, Lei nº 10.973/2004).

- I. O extrato de oferta tecnológica descreverá, no mínimo, o tipo, o nome e a descrição resumida da criação a ser ofertada, além da modalidade de oferta a ser adotada pela UERN (art. 12, § 4º, Decreto nº 9.283/2018).
- II. Os terceiros interessados na oferta tecnológica comprovarão a sua regularidade jurídica e fiscal, além da sua qualificação técnica e econômica para a exploração da criação (art. 12, § 5º, Decreto nº 9.283/2018).

§2º Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração (art. 6º, §1º-A, Lei nº 10.973/2004 c/c art. 12, § 3º, Decreto nº 9.283/2018).

§3º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a Universidade proceder a novo licenciamento (art. 6º, § 3º, Lei nº 10.973/2004).

§4º Quando não for concedida exclusividade ao receptor da tecnologia ou ao licenciado, os contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto (art. 6º, § 2º, Lei nº 10.973/2004).

§5º Para efeito do disposto no §4º, os contratos sem cláusula de exclusividade deverão ser precedidos de publicação de edital de chamamento em sítio eletrônico oficial da Universidade disciplinando, dentre outras condições, a forma de análise dos requisitos de regularidade jurídica e fiscal e da qualificação técnica e econômico-financeira do contratado.

Art. 29. Caberá ao CD, ouvido o NIT, decidir sobre a exclusividade ou não exclusividade nos contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento.

Art. 30. Em todos os contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento, o receptor da tecnologia e o licenciado obrigam-se a comunicar à Universidade sobre qualquer alegação de infringência de direitos registrados no Brasil ou no exterior.

Art. 31. Os contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento devem obrigatoriamente incluir cláusula possibilitando a existência de auditoria.

Art. 32. O receptor de tecnologia e o licenciado que der causa por ação ou omissão ao perecimento do direito que lhe foi atribuído ou a prejuízo de qualquer espécie, indenizará a Universidade na extensão dos prejuízos causados, além de perder o direito obtido para uso e/ou exploração de tecnologia.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput deste artigo, cabe ao NIT acompanhar os contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia.

Art. 33. Os contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia a que se referem os arts. 25 e 26, quando celebrados com órgãos da administração pública para outorga de direito de uso de criação desenvolvida, e, adicionalmente, com a finalidade de aperfeiçoá-la mediante o intercâmbio de conhecimento e o fortalecimento de ações institucionais nas atividades de ciência, tecnologia e inovação poderá ser celebrado por meio de acordos de parceria ou termos de cooperação consoante art. 9º da Lei nº 10.973/2004.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 34. Os casos omissos nesta Resolução serão deliberados pelo CONSEPE.

Art. 35. Revoga-se a Resolução nº 048/2020 - CONSEPE, de 10 de setembro de 2020 e demais disposições em contrário.

Art. 36. Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Sala das Sessões dos Colegiados, Mossoró-RN, em 1º de março de 2023.

Professora Doutora Cícilia Raquel Maia Leite

Presidente

Conselheiros:

Prof. Francisco Dantas de Medeiros Neto

Profa. Ellany Gurgel Cosme do Nascimento

Prof. Esdra Marchezan Sales

TNS. Fábio Bentes Tavares de Melo
Profa. Fernanda Abreu de Oliveira
Prof. Franklin Roberto da Costa
Prof. Galileu Galilei Medeiros de Souza
Profa. Isabel Cristina Amaral de Sousa Rosso Nelson
TNS. Ismael Nobre Rabelo
Prof. Jean Mac Cole Tavares Santos
Profa. Joseane Abílio de Souza Ferreira
Prof. José Egberto Mesquita Pinto Júnior
Prof. José Mairton Figueiredo de França
Profa. Maria da Conceição Silva Dantas Monteiro
Prof. Marcelo Henrique Alves Ferreira da Silva
Profa. Márcia da Silva Pereira Castro
Prof. Marcos Paulo de Azevedo
Profa. Rosimeiry Florêncio de Queiroz Rodrigues
Profa. Terezinha Cabral de Albuquerque Neta Barros
Prof. Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes



Documento assinado eletronicamente por **Cicília Raquel Maia Leite, Presidente(a) do Conselho**, em 02/03/2023, às 08:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18895675** e o código CRC **FA8E002A**.