



<b>RESOLUÇÃO – RE-CONSU-20/2014 de 18 de dezembro de 2014</b>	<b>RESOLUTION – RE-CONSU -20/2014 from December 18, 2014</b>
<p>Aprova as Políticas, Normas e Procedimentos Gerais de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e dá outras providências.</p> <p>O <b>CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE</b>, no uso de suas atribuições estatutárias (Artigos 8º, 10, Incisos I e IV, e 88) e regimentais (Artigos 7º, 9º Incisos I e IV, 198 e 203, §§ 3º e 4º), tendo deliberado em sua reunião ordinária nº 430, de 17 de dezembro de 2014, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em sua reunião de 01 de outubro de 2014,</p> <p><b>RESOLVE:</b></p> <p><b>Art. 1º APROVAR</b> as Políticas, Normas e Procedimentos Gerais de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em anexo.</p> <p><b>Art. 2º DAR CIÊNCIA</b> desta Resolução ao Instituto Presbiteriano Mackenzie.</p> <p><b>Art. 3º DAR VIGÊNCIA</b> a esta Resolução a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.</p> <p>Reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie Edifício João Calvino 18 de dezembro de 2014 <b>145º Ano da Fundação</b></p> <p><b>Benedito Guimarães Aguiar Neto</b> <i>Reitor</i></p>	<p>Approves the Policies, Norms and General Procedures of Intellectual Property and Technology Transference of Universidade Presbiteriana Mackenzie, and thus presents other measurements</p> <p>The <b>UNIVERISTY BOARD OF UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE</b>, by the usage of both its statutory duties (8<sup>th</sup> Article, 10, Sections I and IV, and 88) and its regimental duties (7<sup>th</sup> and 9<sup>th</sup> Articles, Sections I and IV, Paragraphs 3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup>), after deliberating at its 430<sup>th</sup> ordinary meeting, on December 17<sup>th</sup>, 2014, being present the Teaching, Researching and Extension Council, during its meeting on October 1<sup>st</sup>, 2014,</p> <p><b>ESTABLISHES:</b></p> <p><b>Art. 1<sup>st</sup> APPROVE</b> the Policies, Rules and General Procedures of Intellectual Property and Technology Transference from the Universidade Presbiteriana Mackenzie, which is attached.</p> <p><b>Art. 2<sup>nd</sup> IMPARY</b> this Resolution to the Instituto Presbiteriano Mackenzie.</p> <p><b>Art. 3<sup>rd</sup> VALIDATE</b> this Resolution from its publication date, repealing its contrary dispositions.</p> <p>President’s Office of the Universidade Presbiteriana Mackenzie Building João Calvino December 18<sup>th</sup>, 2014 <b>145<sup>th</sup> Foundation Year</b></p> <p><b>Benedito Guimarães Aguiar Neto</b> <i>President</i></p>



ANEXO – RE-CONSU-20/2014	ATTACHMENT – RE-CONSU -20/2014
<p><b>POLÍTICAS, NORMAS E PROCEDIMENTOS GERAIS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE</b></p>	<p><b>POLICIES, RULES AND GENERAL PROCEDURES OF INTELLECTUAL PROPERTY AND TECHNOLOGY TRANSFERENCE FROM THE UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE</b></p>
<p>A Reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), por meio de sua Pró-Reitoria de Extensão e Educação Continuada (PREC), estabelece aqui os princípios, as políticas, as competências e as diretrizes operacionais no que tange às questões de propriedade intelectual e de transferência de tecnologia com o objetivo de orientar Diretores de Unidades, Coordenadores, Professores pesquisadores e Empresas parceiras, quanto aos procedimentos a serem seguidos na UPM.</p>	<p>The President's Office of Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), by the The Office of Provost of Extension and Continuous Studies (PREC), establishes here the principles, the policies, the competencies, and the operational guidelines concerning discussions upon intellectual properties and technology transference, aiming to guide Department Directors, Coordinators, Researching Professors and Associated Companies, towards the procedures to be followed by UPM.</p>
<p><b>1. Definições:</b></p>	<p><b>1. Definitions:</b></p>
<p>Neste documento foram utilizadas as seguintes definições:</p>	<p>In this document, the following definitions were used:</p>
<p><b>Propriedade Intelectual</b> - A Propriedade Intelectual é um ramo do Direito que trata da propriedade dos bens imateriais ou incorpóreos resultantes da manifestação intelectual do ser humano. A Propriedade Intelectual engloba o campo de Propriedade Industrial, os Direitos Autorais e outros Direitos sobre bens imateriais de vários gêneros, tais como os Direitos Conexos, e as Proteções Sui Generis.</p>	<p><b>Intellectual Property</b> – The Intellectual Property is a part of Law that deals with the property of immaterial or incorporeal goods resulting from the intellectual manifestation of the human being. The Intellectual Property covers the fields of the Industrial Property, Copyrights and other Rights concerning immaterial goods of different genres, such as Related Rights and Sui Generis Right Protections.</p>
<p><b>Propriedade Industrial</b> - A Propriedade Industrial é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção e de modelo de utilidade, os registros de desenho industrial, as marcas e as indicações geográficas, bem como a repressão da concorrência desleal.</p>	<p><b>Industrial Property</b> – The Industrial Property is the set of rights that corresponds to the patents and utility models, the industrial design registration, the trademarks and geographical indications, inasmuch as the repression of the unfair rivalry.</p>
<p><b>Direito Autoral</b> - O Direito Autoral trata das obras intelectuais, redutíveis à noção de artístico ou literário, assim como aquelas de caráter puramente científico, qualquer que seja seu modo de expressão – Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. São exemplos Obras</p>	<p><b>Copyrights</b> – The Copyright is related to intellectual works, those taken as artistic or literary, and also related purely to sciences, whichever its expressing mode may be – Law number 9.610, from February 19, 1998. Examples of Literary Works (books, brochures, pamphlets,</p>



Literárias (livros, brochuras, folhetos, textos, contos, poesias, etc.); Obras Artísticas (composições, obras teatrais ou musicais, obras coreográficas e pantomímicas, artes plásticas, fotografias, artes cinematográficas, etc.); Obras Científicas (projetos, cartas geográficas, programas de computador, etc.); Conferências, alocações, sermões e outras obras de mesma natureza; e adaptações, traduções e outras transformações de obras originais. Quanto aos programas de computador (software) sua proteção está disciplinada na Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Deve-se mencionar que essa proteção está na expressão e não na solução alcançada. A redação do programa de computador (código fonte, objeto ou executável) não abrange o conteúdo técnico. O objeto de proteção, pelo direito autoral, compreende: Código-fonte (forma original de escrita); Estrutura interna (natureza, conteúdo e relação/sequência entre os diversos módulos); Material preparatório (anotações, fluxogramas, diagramas); Aparência externa (“look and feel” das telas e funções); Pasta de especificações (know-how de requisitos funcionais) e Manuais (textos, gráficos).

**Patente** - A patente é um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado, por força de lei, que confere ao seu titular, ou seus sucessores, o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto objeto de sua patente e/ ou processo ou produto obtido diretamente por processo por ele patenteado.

**Requisitos de Patentabilidade** - Uma invenção é patenteável quando atende simultaneamente aos três requisitos básicos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º da LPI). Um modelo de utilidade é patenteável quando o objeto de uso prático (ou parte deste) atende aos requisitos de novidade na nova forma ou disposição, aplicação industrial e envolve um ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação (art.

texts, short stories, poetry, etc.); Artistic Works (compositions, theatrical or musical pieces, choreographic and pantomimic pieces, visual arts, photographs, cinematographic arts, etc.); Conferences, addresses, sermons and other pieces from the same nature; and adaptations, translations and other transformations from original works. In terms of software, its protection is under the Law number 9.609 from February 19, 1998. It must be mentioned that the protection is on the expression, not on the solution achieved. The writing process of the computer program (source code, object, executable) does not cover the technical content. The protected object, under the copyright’s perspective, includes: Source-code (writing original form); Internal structure (nature, content and relationship/sequence between the modules); Preparatory material (annotations, flowcharts, diagrams); External appearance (“look and feel” from the screens and functions); Specification folders (knowhow from functional requirements) and Manuals (texts, graphs).

**Patent** – The patent is a temporary property title granted by the State, by force of law, that provides its holder, or its successors, the right to prevent thirds, with or without his/her consent, from producing, using, putting up for sale, selling or importing products from his/her patent and/or the process or product taken directly from the process patented by him/her.

**Patentability Requirements** – One invention is patentable when it reaches simultaneously the three main requirements: novelty, inventive step and industrial applicability (art. 8<sup>th</sup> from LPI). A utility model is patentable when the object of the practical use (or part of it) follows the novelty requisites under a new form or disposition, industrial application and involves an inventive step, which results on a functional improvement of its usage or manufacturing (art 9<sup>th</sup> from LPI).



9º da LPI).

**Novidade** - A invenção e o modelo de utilidade são consideradas novas quando não compreendidos pelo estado da técnica, isto é, quando não são antecipados de forma integral por um único documento compreendido no estado da técnica (art.11 da LPI). Para fins de aferição de novidade, o estado da técnica, é constituído ainda pelo conteúdo completo de outro pedido depositado no Brasil antes da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente (art.11, § 2º da LPI). Essa regra impede que sejam concedidas duas patentes iguais para titulares distintos; assim, protege-se o primeiro a depositar o pedido de patente.

**Atividade Inventiva e Ato Inventivo** - Uma invenção apresenta atividade inventiva quando não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica para um técnico no assunto (art.13 da LPI). Assim, uma solução apresentada em uma invenção é inventiva se não for alcançada de maneira óbvia para um técnico no assunto, à época do depósito, com os recursos disponíveis no estado da técnica. O modelo de utilidade apresenta ato inventivo quando, para um técnico no assunto, a matéria objeto da proteção não decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica (art.14 da LPI). Nos modelos de utilidade dotados de ato inventivo se aceita combinações óbvias, ou simples combinações de características do estado da técnica, bem como efeitos técnicos previsíveis, desde que o objeto a ser patenteável apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação.

**Aplicação Industrial** - Uma invenção e um modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando puderem ser produzidos ou utilizados em qualquer tipo de indústria, aplicando-se

**Innovation** – The invention and utility model are considered new when they are not comprehended the technical condition, that is, when they are not anticipated integrally by a unique document comprehended on the technical condition (art 11 form LPI). In order to admeasure the novelty, the technical condition, it is constituted by the complete content of another request deposited in Brazil before its deposit date, or the priority claimed, since it is to be published, despite subsequently (art 11, 2<sup>nd</sup> paragraph from LPI). These equal patents prevents that two similar patents are given to different people; thus, the first one to deposit the patent request is protected.

**Inventive Activity and Inventive Step** – One invention presents inventive activity when it does not happen on an evident or obvious way towards the technical status to a technician on the subject (art 13<sup>th</sup> from LPI). Thus, a solution presented in one invention is inventive if it is not reached in an obvious way to an expert technician, at the consign time, with the available resources on the technical state. The utility model presents the inventive step when, for an expert technician, the protection object material does not happen under an ordinary or vulgar technical state (art 14<sup>th</sup> from LPI). On the utility molds taken by the inventive step, obvious combinations or simple combinations from the characteristics of the technical state, inasmuch as predictable technical effects, since the object to be patented presents a new form or disposition that results on improvements of the functions on its usage or fabrication.

**Industrial Application** – An invention and a model of utility are considered susceptible of industrial application when they can be produced or used in any kind of industry, including agricultural and extractive industries (art 15<sup>th</sup> from LPI).



também às indústrias agrícolas e extrativas (art.15 da LPI).

**Termo de responsabilidade e confidencialidade**

- documento a ser firmado, individualmente, pelos componentes do grupo de pesquisa e trabalho envolvidos no projeto não importando a existência ou não de vínculo profissional com a Universidade, assumindo responsabilidade civil e criminal pela divulgação de técnicas que descreva o todo ou parte de processos ou produtos passíveis de proteção.

**2. Princípios que orientam as políticas:**

Estas políticas são orientadas pelos princípios constantes da missão, valores e objetivos estratégicos, que regem a Universidade e sua relação com a sociedade, estabelecendo os seguintes princípios:

- Manter as Políticas de Propriedade Intelectual e de Transferência de Tecnologia em conformidade com a legislação em vigor, promovendo os necessários ajustes sempre que houver mudanças legais;
- Promover a defesa da Propriedade Intelectual e de Transferência de Tecnologia, garantindo que sua utilização gere benefícios em termos do desenvolvimento e fortalecimento das relações com a sociedade em geral;
- Assegurar que as medidas de proteção e sigilo da Propriedade Intelectual sejam tomadas e assim apoiar a atuação da Universidade como um centro de desenvolvimento tecnológico e de inovação;
- Distribuir os resultados financeiros originados da exploração da Propriedade Intelectual refletindo a participação efetiva dos criadores/ inventores/ pesquisadores, e de parceiros.

**Responsibility and confidentiality term**

– a document to be signed individually, by the members of the research group involved on the project regardless of the existence (or not) of any professional relationship with the University, taking the civil and criminal responsibility by the dissemination of techniques which describe the whole or part of the processes or products to be protected.

**2. Principles that orient the policies:**

Those policies are oriented by the constant principles of mission, values and strategic objectives that rule the University and its relation with the society, establishing the following principles:

- Keep the Policies of Intellectual Property and Technology Transference according to the ruling legislation, promoting the necessary adjustments whenever there are legal changes;
- Promote the defense of the Intellectual Property and Technology Transference, assuring that its usage generates benefits in terms of development and fortification of the relations with the society;
- Ensure that the protection and confidentiality measures of Intellectual Property be taken and, thus, support the University acting as a center of technological development and innovation;
- Distribute the financial results originated from the exploration of the Intellectual Property reflecting the effective participation of the creators/inventors/researchers, and partners.



### 3. Política da Propriedade Intelectual:

A Política de Propriedade Intelectual da Universidade Presbiteriana Mackenzie contempla as seguintes dimensões: a) Titularidade; b) Comercialização da Propriedade Intelectual; c) Distribuição interna de recursos financeiros oriundos de transferência ou licenciamento da tecnologia.

#### 3.a Titularidade

##### 3.a.1 Invenção ou criação decorrente da utilização de meios e recursos da Universidade

No caso da atividade que deu origem à invenção ou criação decorrer de projeto desenvolvido e apoiado por recursos, meios, materiais, instalações, equipamentos ou demais componentes da infraestrutura da Universidade e/ou financiada com recursos do MackPesquisa, o Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) detém todos direitos de propriedade intelectual que resultem dessas atividades, sejam elas decorrentes dos contratos de trabalho de seus professores, pesquisadores e prestadores de serviços; alunos de graduação, pós-graduação, pós-doutorado e especialização; professores e pesquisadores visitantes, estagiários e colaboradores.

##### 3.a.2 Contratos e Projetos em parceria com outras empresas ou instituições

No caso da atividade que deu origem à invenção ou criação decorrer no âmbito de um contrato de prestação de serviço ou protocolo celebrado entre a UPM e uma ou mais entidades externas públicas ou privadas, sua propriedade será atribuída segundo o estabelecido no acordo de cooperação técnica que a rege. Todos os participantes do projeto devem anuir às cláusulas de propriedade intelectual e de transferência de tecnologia dos acordos de cooperação, convênios e contratos que forem formalizados, bem como devem estar informados de que a patente será requerida de acordo com o que estiver contratado entre as partes.

### 3. Politics of Intellectual Property:

The Politics of Intellectual Property from Universidade Presbiteriana Mackenzie includes the following dimensions: a) Titling; b) Intellectual Property Commercialization; c) Internal distribution from financial resources originated from transference or licensing of technology.

#### 3.a. Titling

##### 3.a.1 Invention or creation from the usage of the means and resources from the University

Considering the activity that originates the invention or creation during the development of the project and supported by resources, devices or other components from the infrastructure of the University and/or financed with resources from MackPesquisa, the Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) keeps all the rights of intellectual property which may result from those activities, being due to the employment contracts of its professors, researchers and collaborators; students from graduation, post-graduation, post-doctorate and specialization; professors and visiting researchers, trainees and contributors.

##### 3.a.2 Contracts and Projects in partnership with other companies or institutions

In case of the activity that originated the invention or creation under a working contract or a protocol celebrated between the UPM and one or more public or private external entities, its property will be attributed according to the proper technical cooperation agreement. All the participants of the project must agree with the sections concerning the intellectual property terms and the transference of technology from the cooperation deals, covenants and contracts that were formalized, inasmuch as there should be informed that the patent will be required according to who is contracted between the parts.



### 3.a.3 Direito Autoral

No caso de criações literárias, os direitos de propriedade intelectual pertencerão ao (s) autor (es) (teses, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso, teses, livros, artigos científicos e trabalhos similares), respeitados os acordos existentes nos casos de parceria com terceiros no financiamento ou execução desses trabalhos. Já os programas de computador, protegidos conforme a Lei nº 9.609, serão de titularidade exclusiva do IPM, exceto nos casos que tenham sido resultado de atividades cooperadas previstas em acordos de parcerias com terceiros no financiamento ou execução do projeto.

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

### 3.b. Comercialização da Propriedade Intelectual

A comercialização da propriedade intelectual pertencente a Universidade pode ser obtida pela transferência, licenciamento e cessão dos seus direitos, e será orientada pelo objetivo maior de permitir a transformação da criação em inovação e a facilitação de sua apropriação pela sociedade.

A Universidade poderá transferir ou licenciar sua propriedade intelectual para empresas públicas, empresas privadas, organizações do terceiro setor, e para empresas constituídas pelos pesquisadores/ criadores/ inventores/ colaboradores, nos termos da Lei.

Todos os acordos que envolverem transferência ou licenciamento da propriedade intelectual deverão gerar recursos para a Universidade, seja por meio de bolsas concedidas aos programas, seja por meio de repasse de recursos financeiros na forma de royalties fixos

### 3.a.3 Copyright

Considering the literary compositions, the rights of the intellectual property will belong to the author (s) (thesis, Mastering dissertations, conclusion essays, thesis, books, scientific articles and similar works), respecting existing the deals considering the partnerships with thirds on financials or the execution of these existing works. The computer programs, protected under the Law 9.609, will be exclusively titled by IPM, except on the cases that have been the result of cooperated activities predicted on deals of partners with thirds on the financials or execution of the project.

In the cases when there is no UPM's interest on the register of the invention, formally manifested by the institution, will be assured to the inventor the titular's right, being assigned the right to make it on his/her own name.

### 3.b. Commercialization of the Intellectual Property

The commercialization of the intellectual property belongs to the University may be taken by transference, license and cession of his/her rights, and will be oriented by the main goal of allowing the transformation on the innovation creation and the facilitation of its appropriation by society.

The University will be able to transfer or license its intellectual property to public companies, private companies, organizations of the third sector, and to companies constituted by the researchers/creators/ inventors/collaborators, in the terms of Law.

All the agreements that involve transference or license of intellectual property should generate resources to the University, being by scholarships of the program, being by a transfer of funds under fixed royalties or result participation contracts.



ou contratos de participação em resultados.

### **3.c Distribuição interna de recursos financeiros oriundos de transferência ou licenciamento tecnológico**

Os valores apurados correspondentes aos contratos de transferência ou licenciamento de tecnologia serão distribuídos da seguinte forma:

- A Universidade será beneficiada pela participação de 1/3 (um terço) nos ganhos financeiros auferidos da exploração comercial;
- A Unidade, Centro ou Laboratório que originou a pesquisa será destinado 1/3 (um terço) dos recursos;
- Os criadores/inventores/pesquisadores, professores e colaboradores envolvidos em atividades e projetos de transferência de tecnologia de propriedade da Universidade Presbiteriana Mackenzie receberão 1/3 (um terço) restante.

A partilha dos ganhos financeiros referentes à exploração comercial será realizada somente após o ressarcimento à Universidade de despesas com a Propriedade Intelectual, tais como: despesas com o pedido de depósito, manutenção e licenciamento de patente ou registro; despesas referentes à partilha de royalties; despesas com a administração de contrato de licenciamento, as quais deverão ser previstas em plano de negócio específico.

## **4. Competências e Atribuições**

### **4.a Do Núcleo de Inovação e Tecnologia**

O Núcleo de Inovação e Tecnologia (NIT) da Universidade Presbiteriana Mackenzie é o gestor das Políticas de Propriedade Intelectual e de Transferência de Tecnologia da Universidade, devendo facilitar e incentivar o uso dos direitos de Propriedade Intelectual, com enfoque no licenciamento de tecnologias, processos e produtos passíveis de proteção. Para alcançar esse fim, deverá:

### **3.c Internal distribution from financial resources from technological transference or licensing**

The amounts determined to the transference or technology license contracts will be distributed under the following form:

- The University will be benefited by the participation of 1/3 (one third) of the financial gains earned by the commercial exploration;
- The Unity, Center or Laboratory that originated the research will be destined 1/3 (one third) of the resources;
- The creators/inventors/researchers, professors and collaborators involved in activities and technology property transference projects of the Mackenzie Presbyterian University will receive the remaining 1/3 (on third).

The partition of the financial earnings referring to the commercial exploration will occur only after the repayment of Intellectual Property expenses to the University, such as: expenses with the deposit request, patent or register maintenance and license; expenses related to the partition of royalties; expenses with the administration of license contract, which should be fixed in the specific business plan.

## **4. Competencies and Attributions**

### **4.a The Innovation and Technology Center**

The Innovation and Technology Center (NIT) of the Universidade Presbiteriana Mackenzie is the manager of the Intellectual Property and the Technology Transference Policies, aiming to facilitate and encourage the use of the Intellectual Property rights, focusing on license of technologies, processes and securable products. In order to reach that goal, it should:



- Verificar quando da difusão e da comercialização de processos ou produtos passíveis de proteção intelectual, seu condicionamento à decisão sobre a possibilidade, à conveniência e oportunidade de sua prévia proteção;

- Acompanhar o estágio de evolução dos projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico por meio de relatórios gerenciais e resultados demonstrados.

- Encaminhar à PREC parecer sobre a viabilidade de proteção legal à propriedade intelectual de processos e produtos tecnológicos derivados de atividades de pesquisa e desenvolvimento realizados nas unidades da Universidade Presbiteriana Mackenzie;

- Encaminhar à PREC parecer sobre impugnação de pedidos de proteção legal à propriedade intelectual sobre processos e produtos tecnológicos derivados de atividades de pesquisa e desenvolvimento realizados nas unidades da Universidade Presbiteriana Mackenzie, quando requeridos em nome próprio e à sua revelia, por qualquer pessoa ligada ou não a pesquisa em questão;

- Encaminhar à PREC parecer sobre autorização do livre uso por terceiros de direito de propriedade intelectual de que o IPM seja detentor, dependendo dos aspectos sociais efetivamente verificados e justificados;

#### **4.b – Dos líderes de projetos de pesquisa**

Os líderes de projetos de pesquisa, como responsáveis por esses projetos, têm as seguintes atribuições junto ao NIT:

- Fornecer informações a respeito das pesquisas, em fase inicial e em andamento, com potencial para a criação/invenção/melhoria de produtos ou processos passíveis de proteção intelectual;

- Verify the diffusion and commerce of processes or intellectual securable products, its conditioning to the decision on its possibility, to convenience and opportunity of previous protection;

- Follow the evolution degree on the research projects and technological development by management reports and results demonstration;

- Forward to PREC an opinion on the viability of legal protection to the intellectual property about processes and technological products derived from research and development activities taken at the unities of the Universidade Presbiteriana Mackenzie;

- Forward to PREC an opinion on legal protection challenging applications to the intellectual property about processes and technological products derived from research and development activities taken at the unities of the Universidade Presbiteriana Mackenzie, when it is required, on its own name and in absentia, by any person related (or nor) to the referring research;

- Forward to PREC an authorization on the free usage of the thirds upon the intellectual property rights in which the IPM is the owner, depending on its social aspects effectively verified and justified;

#### **4.b – The leaders of the research projects**

The leaders of the research projects, being responsible for these projects, have the following attributions towards the NIT:

- Provide information about the researches, on their initial or in progress phases, with the potential to create/innovate/improve products or intellectual protection liable processes;



- Zelar pela confidencialidade das informações que descreva, no todo ou em parte, processos ou produtos passíveis de proteção de interesse da UPM, pressuposto indispensável para a preservação dos direitos do Mackenzie até a data do depósito do pedido de patente ou do pedido de proteção

- Obter, individualmente, dos pesquisadores, colaboradores, bolsistas e estagiários que atuam no projeto, mesmo que temporariamente e a qualquer título, “Termo de Responsabilidade e Confidencialidade” para garantia do sigilo das informações.

#### 4.c – Do Mackenzie Soluções

São atribuições do Mackenzie Soluções:

- Elaborar Plano de Negócios quando das ações previstas nos itens 3.b e 3.c que envolvam parcerias externas;

- Contribuir para prospecção de oportunidades de parcerias para o desenvolvimento tecnológico e inovação objetivando a comercialização e produtos e processos passíveis de proteção intelectual.

#### 5. Diretrizes Operacionais

Deverá ser encaminhado ao NIT, pelo professor pesquisador/criador/inventor/ solicitação de análise e decisão quanto ao projeto a ser desenvolvido de proteção de propriedade intelectual, em formulários próprios, com a devida ciência do diretor da Unidade Acadêmica onde o solicitante esteja vinculado. No caso de um projeto onde haja mais do que uma unidade envolvida, todos os diretores envolvidos deverão dar ciência e sua concordância.

Antes da avaliação do projeto pelo NIT deverão ser contempladas as seguintes condições:

- Relatório descritivo preliminar do projeto, elaborado pelo pesquisador/proponente, em formato e

- Take care of the confidentiality of the information which describes, on in whole or in part, processes or processes or products liable of UPM’s interest protection, indispensable condition to preserve Mackenzie’s rights upon the date of the patent request deposit or protection request

- Obtain, individually, from the researchers, collaborators, scholarship holder and trainees that act on the project, despite temporarily and under any title, “Term of Responsibility and Confidentially” to the guarantee the confidentiality of the information.

#### 4.c – Mackenzie Soluções

The duties of Mackenzie Soluções include:

- Elaborating Business Plan when the predicted actions on items 3b and 3c which involves external partnership;

- Contribute to the prospection of opportunities of partners to the technological development and innovation, aiming the commerce and products and processes passible of intellectual protection.

#### 5. Operational Directories

It should be sent to NIT, by the professor researcher/creator/inventor a request of analysis and decision towards the project to be developed the protection of intellectual property, in a proper form, with the required acceptance of the Academic Unity director, where the solicitor is placed. In case of a project where there is more than on unit involved, all the involved directors must sign and agree on that.

Before the evaluation of the NIT project, the following conditions must be contemplated:

- Project preliminary descriptive report, elaborated by the researcher/proponent on its available format and form presented by the NIT;



formulário próprio disponibilizado pelo NIT;

- O cumprimento de todos os requisitos administrativos internos e externos indispensáveis à obtenção da proteção;
- Ciência e concordância dos diretores das unidades acadêmicas envolvidas.

Após o encaminhamento da documentação pelo pesquisador, o NIT avaliará a pertinência da solicitação considerando também os seguintes aspectos:

- Atendimento às condições de patenteabilidade da invenção, ou seja, se atende aos três requisitos básicos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial;
- Avaliação das condições comerciais da invenção como custo de depósitos e manutenção, as demandas nacionais e internacionais para o produto ou processo, o valor comercial da tecnologia, a existência de tecnologias alternativas e os potenciais interessados em licenciar a invenção.

O NIT poderá solicitar uma entrevista técnica com os pesquisadores, bem como pareceres externos para dirimir qualquer dúvida sobre o projeto, antes de encaminhar à PREC, relatório técnico recomendando ou não a aprovação da entrada do pedido de patente do projeto no INPI.

A negociação com terceiros para licenciamento e/ou transferência de tecnologia de propriedade da UPM é de responsabilidade do Mackenzie Soluções.

Todos os contratos e acordos que envolvam a participação da UPM em projetos de cooperação com outras IES, agências de fomento ou empresas, que tenham em seu escopo o desenvolvimento de propriedade intelectual ou transferência ou licenciamento

- The accomplishing of all internal and external administration requisites indispensable to obtaining protection;

- Aware and agreement on the academic unity directors' unity involved.

After forwarding the documentation by the researcher, the NIT will evaluate the pertinence of the solicitation also considering the following aspects:

- Attendance to the conditions of the invention patentability, that is, if it requires the three basic requisites of innovation, inventive activity and industrial application;
- Evaluation of invention commercial conditions as cost of deposit and maintenance, the national and international demands to the product or process, the commercial value of the technology, the existence of alternative technologies and the ones potentially interested in licensing the invention.

The NIT may request a technical interview with the researchers, inasmuch as external feedback to answer any doubt about the project, before forwarding to PREC the technical report recommending or not the project patent entrance approval at INPI.

The negotiation with thirds to licensing and/or transferring the technology to the property of UPM is a responsibility of Mackenzie Soluções.

All the contracts and agreements that involve the participation of UPM in cooperation projects with other IES, development agencies or companies, which have on its scope the development of the intellectual property or transferring to the technology license, must be analyzed and noted by



de tecnologia, devem passar necessariamente pela análise e parecer do Departamento Jurídico do IPM.

#### 6. Disposições Finais

A Universidade Presbiteriana Mackenzie, por intermédio do Núcleo de Inovação Tecnológica, solicitará:

- Existência de registro formal de experimentos executados em laboratórios e *Campi* da UPM ou de parceiros na condução de pesquisa e/ou experimentos que visem à obtenção de processos ou produtos passíveis de proteção;
- Termo de autorização e cessão de direito da Propriedade Intelectual a Universidade Presbiteriana Mackenzie, a ser firmado, individualmente, pelos componentes do grupo de pesquisa e trabalho envolvidos no projeto não importando a existência ou não de vínculo profissional com a Universidade;
- A inclusão de cláusulas e condições específicas nos acordos, contratos e convênios de cooperação técnica que imputem aos parceiros responsabilidade pelo sigilo no desenvolvimento de projetos conjuntos de que possam resultar processos ou produtos passíveis de proteção;
- A inclusão de cláusulas e condições específicas nos acordos, contratos e convênios de cooperação técnica que contemplem as condições para a Propriedade Intelectual e de Transferência de Tecnologia advinda dos resultados alcançados na parceria;
- Adicionalmente, os serviços de requerimento, acompanhamento e manutenção de pedidos de patente de invenção ou de modelo de utilidade, registro de desenho industrial, registro de marca e registro de indicações geográficas, bem como de registro e proteção de cultivares, poderão ser

the Juridical Department of IPM.

#### 6. Final Dispositions

The Universidade Presbiteriana Mackenzie, by the Innovation and Technology Center, will request:

- The existence of a formal register of experiments executed in *Campuses* laboratories of UPM or partners in the conduction of research and/or experiments which aim to obtain the processes or products to be protected;
- Authorization terms and assignment of rights of the Intellectual Property to Universidade Presbiteriana Mackenzie, to be signed, individually, by the components of the research group and work involved on the project regardless of the professional connection to the University;
- The inclusion of articles and specific conditions in the deals, contracts and agreement of technical cooperation which impute to the partners responsibilities by the secrecy on the development of joint projects that may result on processes and products passible of protection;
- The inclusion of articles and specific conditions on the deals, contracts and joint projects that contemplate the conditions to the Intellectual Property and Technological Transference from the results taken by the partnership;
- Additionally, the requirement services, together with the maintenance of invention patent requests or the utility model, industrial design register, patent register and geographical indication, inasmuch as the register and protection of cultivars, which may be outsourced work under the supervision and coordination of NIT.



<p>terceirizados sob a supervisão e coordenação do NIT.</p> <p>As demais orientações, estabelecidas por Ato da Reitoria, incorporam-se a estas Normas e Procedimentos Gerais das Políticas de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da UPM.</p> <p>Os casos omissos serão resolvidos pela PREC – Pró-Reitoria de Extensão e Educação Continuada, sujeitos à aprovação da Reitoria, nos limites da respectiva competência, conforme as disposições estatutárias e regimentais.</p> <p>Estas Normas e Procedimentos Gerais entram em vigor a partir de sua aprovação pelo E. Conselho Universitário da UPM, revogadas as disposições em contrário.</p> <p>Reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie Edifício João Calvino 18 de dezembro de 2014 <b>145º Ano da Fundação</b></p> <p><b>Benedito Guimarães Aguiar Neto</b> <i>Reitor</i></p>	<p>The other orientations established by the Dean's Office Act, incorporate to those Norms and General Procedures of Politics of Intellectual Property and Technological Transference of UPM.</p> <p>The omission cases will be solved by the PREC – The Office of Provost of Extension and Continuous Studies, after the approval of the Dean's Office, on the limits of the respective competency, according to the statutory and regimental's dispositions.</p> <p>These Norms and General Procedures are to happen from its approval by the University Board of UPM, revoked the contrary dispositions.</p> <p>President's Office of the Universidade Presbiteriana Mackenzie Edifício João Calvino December 18<sup>th</sup>, 2014 <b>145<sup>th</sup> Foundation Year</b></p> <p><b>Benedito Guimarães Aguiar Neto</b> <i>President</i></p>
--	--