



RESOLUÇÃO – RE-CONSU-20/2014
de 18 de dezembro de 2014

Aprova as Políticas, Normas e Procedimentos Gerais de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e dá outras providências.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, 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,

RESOLVE:

Art. 1º APROVAR as Políticas, Normas e Procedimentos Gerais de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em anexo.

Art. 2º DAR CIÊNCIA desta Resolução ao Instituto Presbiteriano Mackenzie.

Art. 3º DAR VIGÊNCIA a esta Resolução a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie
Edifício João Calvino
18 de dezembro de 2014
145º Ano da Fundação


Benedito Guimarães Aguiar Neto
Reitor



ANEXO – RE-CONSU-20/2014

POLÍTICAS, NORMAS E PROCEDIMENTOS GERAIS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

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.

1. Definições:

Neste documento foram utilizadas as seguintes definições:

Propriedade Intelectual - 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.

Propriedade Industrial - 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.

Direito Autoral - 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 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 Patenteabilidade - 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. 9º da LPI).

Novidade - A invenção e o modelo de utilidade são consideradas novos 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 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.

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.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 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:

- 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;
- 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 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 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 terceirizados sob a supervisão e coordenação do NIT.

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.

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.

Estas Normas e Procedimentos Gerais entram em vigor a partir de sua aprovação pelo E. Conselho Universitário da UPM, revogadas as disposições em contrário.

Reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie
Edifício João Calvino
18 de dezembro de 2014
145º Ano da Fundação

Benedito Guimarães Aguiar Neto
Reitor

