



RESOLUÇÃO – RE-CONSU-20/2014 de 18 de dezembro de 2014	RESOLUCIÓN - RE-CONSU-20/2014 del 18 de diciembre de 2014
<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 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,</p> <p>RESOLVE:</p> <p>Art. 1º APROVAR as Políticas, Normas e Procedimentos Gerais de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em anexo.</p> <p>Art. 2º DAR CIÊNCIA desta Resolução ao Instituto Presbiteriano Mackenzie.</p> <p>Art. 3º DAR VIGÊNCIA 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 145º Ano da Fundação</p> <p>Benedito Guimarães Aguiar Neto <i>Reitor</i></p>	<p>Aprueba las Políticas, Normas y Procedimientos Generales de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología de la Universidade Presbiteriana Mackenzie, y da otras providencias.</p> <p>EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, en el uso de sus atribuciones estatutarias (Artículos 8º, 10, Incisos I y IV, y 88) y regimentales (Artículos 7º, 9º Incisos I y IV, 198 y 203, 3º y 4º), teniendo deliberado en su reunión ordinaria nº 430, del 17 de diciembre de 2014, oído el Consejo de Enseñanza, Pesquisa y Extensión, en su reunión de 1 de octubre de 2014,</p> <p>RESUELVE:</p> <p>Art. 1º APROBAR las Políticas, Normas y Procedimientos Generales de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología de la Universidade Presbiteriana Mackenzie, en anexo.</p> <p>Art. 2º DAR CIENCIA de esta Resolución al Instituto Presbiteriano Mackenzie.</p> <p>Art. 3º DAR VIGENCIA a esta Resolución a partir de la fecha de su publicación, revocándose las disposiciones contrarias.</p> <p>Rectoría de la Universidade Presbiteriana Mackenzie Edificio João Calvino 18 de diciembre de 2014 145º Año de Fundación</p> <p>Benedito Guimarães Aguiar Neto Rector</p>



ANEXO – RE-CONSU-20/2014	ANEXO - RE-CONSU-20/2014
POLÍTICAS, NORMAS E PROCEDIMENTOS GERAIS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE	POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
<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>La Rectoría de la Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), por medio de su Pro Rectoría de Extensión y Educación Continuada (PREC), establece aquí los principios, las políticas, las competencias y las directrices operacionales en lo que corresponde a las cuestiones de propiedad intelectual y de transferencia de tecnología con el objetivo de orientar Directores de Unidades, Coordinadores, Profesores investigadores y Empresas asociadas, cuanto a los procedimientos a ser seguidos en la UPM.</p>
<p>1. Definições:</p> <p>Neste documento foram utilizadas as seguintes definições:</p> <p>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 <i>Sui Generis</i>.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>1. Definiciones:</p> <p>En este documento se utilizan las siguientes definiciones:</p> <p>Propiedad Intelectual - La Propiedad Intelectual es un ramo del Derecho que trata de la propiedad de los bienes inmateriales o intangibles resultantes de la manifestación intelectual del ser humano. La Propiedad Intelectual abarca el campo de Propiedad Industrial, los Derechos de Autor y otros Derechos sobre bienes inmateriales de varios géneros, tales como los Derechos Conexos, y las Protecciones <i>Sui Generis</i>.</p> <p>Propiedad Industrial - La Propiedad Industrial es el conjunto de derechos que comprende las patentes de invención de modelo de utilidad, los registros de diseño industrial, las marcas y las indicaciones geográficas, así como la represión de la competencia desleal.</p> <p>Derecho de Autor – El Derecho de Autor trata de las obras intelectuales, reductibles a la noción de artístico o literario, así como aquellas de carácter puramente científico, cualquier que sea su modo de expresión — Ley nº 9.610, del 19 de febrero de</p>



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

1998. Son ejemplos Obras Literarias (libros, folletos, escritos, textos, cuentos, poesías, etc.); Obras Artísticas (composiciones, obras teatrales o musicales, obras coreográficas y pantomímicas, artes plásticas, fotografías, artes cinematográficas, etc.); Obras Científicas (proyectos, cartas geográficas, programas de computadora, etc.); Conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de misma naturaleza; y adaptaciones, traducciones y otras transformaciones de obras originales. Cuanto a los programas de computadora (software) su protección está disciplinada en la Ley nº 9.609, del 19 de febrero de 1998. Se debe mencionar que esa protección está en la expresión y no en la solución alcanzada. La redacción del programa de computadora (código fuente, objeto o ejecutable) no abarca el contenido técnico. El objeto de protección, por el derecho de autor, comprende: Código fuente (forma original de escrita); Estructura interna (naturaleza, contenido y relación/secuencia entre los diversos módulos); Material preparatorio (anotaciones, diagramas de flujo, diagramas); Apariencia externa ("look and feel" de las pantallas y funciones); Carpeta de especificaciones (know-how de requisitos funcionales) y Manuales (textos, gráficos).

Patente - La patente es un título de propiedad temporario otorgado por el Estado, por fuerza de ley, que confiere al su titular, o a sus sucesores, el derecho de impedir terceros, sin su consentimiento, de producir, usar, poner a venta, vender o importar producto objeto de su patente y/o proceso o producto obtenido directamente por proceso por él patentado.

Requisitos de Patentabilidad - Una invención es patentable cuando atiende simultáneamente a los tres requisitos básicos: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial (art. 8º de la LPI). Un modelo de utilidad es patentable cuando el objeto de uso práctico (o parte de ello) atiende a los requisitos de novedad en la nueva forma o disposición, aplicación industrial y envuelve un acto inventivo, que resulte en mejoría funcional en



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

su uso o en su fabricación (art. 90 da LPI).

Novedad - La invención y el modelo de utilidad se consideran nuevos cuando no comprendidos por el estado de la técnica, es decir, cuando no se anticipan de forma integral por un único documento comprendido en el estado de la técnica (art. II de la LPI). Para fines de estimación de novedad, el estado de la técnica, se constituye aún por el contenido completo de otro pedido presentado en Brasil antes de la fecha de depósito, o de la prioridad reivindicada, desde que se publique, aunque subsequentemente (art. II, §2º de la LPI). Esa regla impide que se concedan dos patentes iguales para titulares distintos; así, se protege el primero a presentar la solicitud de patente.

Actividad Inventiva y Acto Inventivo - Una invención presenta actividad inventiva cuando no resulte de manera u obvia del estado de la técnica para un técnico del campo investigativo en cuestión (art.13 de la LPI). Así, una solución presentada en una invención es inventiva si no se la alcanza de manera obvia para un técnico en el asunto, a la época del pedido, con los recursos disponibles en el estado de la técnica. El modelo de utilidad presenta acto inventivo cuando, para un técnico experto, el tema objeto de la protección no deriva de manera común o vulgar del estado de la técnica (art.14 de la LPI). En los modelos de utilidad dotados de acto inventivo se acepta combinaciones obvias, o simples combinaciones de características del estado de la técnica, así como efectos técnicos predecibles, desde que el objeto a ser patentable presente nueva forma o disposición que resulte en mejoría funcional en su uso o en su fabricación.

Aplicación Industrial – Se consideran una invención y un modelo de utilidad susceptibles de aplicación industrial cuando se puedan producir o utilizarse en cualquier tipo de industria,



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.

aplicándose también a las industrias agrícolas y extractivas (art.15 de la LPI).

Término de responsabilidad y confidencialidad

- documento a ser firmado, individualmente, por los componentes del grupo de investigación y trabajo involucrados en el proyecto no importando la existencia o no de vínculo profesional con la Universidad, asumiendo responsabilidad civil y criminal por la divulgación de técnicas que describa el todo o parte de procesos o productos que pueden ser protegidos.

2. Principios que orientan las políticas:

Estas políticas se orientan por los principios constantes de la misión, valores y objetivos estratégicos, que rigen la Universidad y su relación con la sociedad, estableciendo los siguientes principios:

- Mantener las Políticas de Propiedad Intelectual y de Transferencia de Tecnología de conformidad con la legislación en vigor, promoviendo los ajustes necesarios siempre que haya cambios legales;
- Promover la defensa de la Propiedad Intelectual y de Transferencia de Tecnología, garantizando que su utilización genere beneficios en términos de desarrollo y fortalecimiento de las relaciones con la sociedad en general;
- Asegurar que se tomen las medidas de protección y sigilo de la Propiedad Intelectual y así apoyar la actuación de la Universidad como un centro de desarrollo tecnológico y de innovación;
- Distribuir los resultados financieros originados de la exploración de la Propiedad Intelectual reflejando la participación efectiva de los creadores/inventores/ investigadores, y de socios de cooperación.



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. Política de la Propiedad Intelectual:

La Política de Propiedad Intelectual de la Universidad Presbiteriana Mackenzie contempla las siguientes dimensiones: a) Titularidad; b) Comercialización de la Propiedad Intelectual; c) Distribución interna de recursos financieros procedentes de transferencia o licencia de la tecnología.

3.a Titularidad

3.a.1 Invencción o creación derivada de la utilización de medios y recursos de la Universidad

En el caso de la actividad que dio origen a la invención o creación derivar de proyecto desarrollado y apoyado por recursos, medios, materiales, instalaciones, equipamientos o demás componentes de la infraestructura de la Universidad y/o financiada con recursos del MackPesquisa, el Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) detiene todos los derechos de propiedad intelectual que resulten de esas actividades, sean ellas derivadas de los contratos de trabajo de sus profesores, investigadores y proveedores de servicios; alumnos de graduación, posgrado, posdoctorado y especialización; profesores y investigadores visitantes, aprendices y colaboradores.

3.a.2 Contratos y Proyectos en cooperación con otras empresas o instituciones

En el caso de la actividad que origina la invención o creación derivar del ámbito de un contrato de prestación de servicios o protocolo celebrado entre la UPM y una o más entidades externas públicas o privadas, su propiedad será atribuida segundo lo establecido en el acuerdo de cooperación técnica que la rige. Todos los participantes del proyecto deben aceptar las cláusulas de propiedad intelectual y de transferencia de tecnología de los acuerdos de cooperación, convenios y contratos que se formalicen, así como se deben informar de que la patente será requerida de acuerdo con lo que esté contratado entre las 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

3.a.3 Derecho de Autor

En el caso de las creaciones literarias, los derechos de propiedad intelectual pertenecerán al (a los) autor (es) (tesis, disertaciones de Máster, trabajos de conclusión de curso, tesis, libros, artículos científicos y trabajos similares), respetados los acuerdos existentes en los casos de asociación con terceros en la financiación o ejecución de esos trabajos. Ya los programas de computadora, protegidos conforme la Ley nº 9.609, serán de titularidad exclusiva del IPM, excepto en los casos que hayan sido resultado de actividades cooperadas previstas en acuerdos de asociación con terceros en la en la financiación o ejecución del proyecto.

En los casos en que no haya interés de la UPM en el registro de la invención, manifestado formalmente por la institución, se asegura al inventor el derecho de titularidad, siéndole cedido el derecho de hacerlo en su propio nombre.

3.b Comercialización de la Propiedad Intelectual

La comercialización de la propiedad intelectual perteneciente a la Universidad se puede obtener por la transferencia, licenciamiento y cesión de sus derechos, y se orientará por el objetivo mayor de permitir la transformación de la creación en innovación y la facilitación de su apropiación por la sociedad.

La Universidad podrá transferir o licenciar su propiedad intelectual para empresas públicas, empresas privadas, organizaciones del tercer sector, y para empresas constituidas por los investigadores/creadores/inventores/colaborador es, en los términos de la Ley.

Todos los acuerdos que involucren transferencia o licenciamiento de la propiedad intelectual deberán generar recursos para la Universidad, sea por medio de becas concedidas a los programas, sea por medio de traspaso de recursos financieros en la forma de royalties fijos o contratos de



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.

participación en resultados.

3.c Distribución interna de recursos financieros procedentes de transferencia o licenciamento tecnológico

Los valores comprobados correspondientes a los contratos de transferencia o licenciamento de tecnología se distribuirán de la siguiente forma:

- La Universidad se beneficiará por la participación de 1/3 (un tercio) en las ganancias financieras logrados de la exploración comercial;
- A la Unidad, Centro o Laboratorio que originó la investigación se destinará 1/3 (un tercio) de los recursos;
- Los criadores/inventores/investigadores, profesores y colaboradores involucrados en actividades y proyectos de transferencia de tecnología de propiedad de la Universidade Presbiteriana Mackenzie recibirán 1/3 (un tercio) restante.

El reparto de las ganancias financieras referentes a la exploración comercial se realizará solamente después del resarcimiento a la Universidad de gastos con la Propiedad Intelectual, tales como: gastos con el pedido de depósito, mantenimiento y licencias de patente o registro; gastos referentes al reparto de royalties; gastos con la administración de contrato de licencias, los cuales se predirán en plan de negocio específico.

4. Competencias y Atribuciones

4.a Del Núcleo de Innovación y Tecnología

El Núcleo de Innovación y Tecnología (NIT) de la Universidade Presbiteriana Mackenzie es el gestor de las Políticas de Propiedad Intelectual y de Transferencia de Tecnología de la Universidad, debiendo facilitar e incentivar el uso de los derechos de Propiedad Intelectual, con enfoque en las licencias de tecnologías, procesos y productos protegibles. Para alcanzar ese fin, deberá:



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

- Verificar cuando de la difusión y de la comercialización de procesos o productos susceptibles de protección intelectual, su condicionamiento a la decisión sobre la posibilidad, a la conveniencia y oportunidad de su previa protección;

- Acompañar la etapa de evolución de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico por medio de informes gerenciales y resultados demostrados.

- Enviar a PREC parecer sobre la viabilidad de protección legal a la propiedad intelectual de procesos y productos tecnológicos derivados de actividades de investigación y desarrollo realizados en las unidades de la Universidade Presbiteriana Mackenzie;

- Enviar a PREC parecer sobre impugnación de pedidos de protección legal a la propiedad intelectual sobre procesos y productos tecnológicos derivados de actividades de investigación y desarrollo realizados en las unidades de la Universidade Presbiteriana Mackenzie, cuando requeridos en nombre propio e a su insubordinación, por cualquier persona relacionada o no a la investigación en cuestión;

- Enviar a PREC parecer sobre autorización del libre uso por terceros de derecho de propiedad intelectual de que el IPM sea detentor, dependiendo de los aspectos sociales efectivamente verificados y justificados;

4.b De los líderes de proyectos de investigación

Los líderes de proyectos de investigación, como responsables por esos proyectos, tienen las siguientes atribuciones junto al NIT:

- Fornecer informaciones a respeito de las investigaciones, en fase inicial y en



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.

desarrollo, con potencial para la creación/invencción/mejoría de productos o procesos susceptibles de protección intelectual;

- Velar por la confidencialidad de las informaciones que describa, por entero o en parte, procesos o productos susceptibles de protección de interés de la UPM, condición indispensable para la preservación de los derechos de Mackenzie hasta la fecha de depósito del pedido de patente o del pedido de protección;

- Obtener, individualmente, de los investigadores, colaboradores, becarios y aprendices que actúan en el proyecto, aunque temporariamente y a cualquier título, "Término de Responsabilidad y Confidencialidad" para garantía del sigilo de las informaciones.

4.c Del Mackenzie Soluções

Son atribuciones del Mackenzie Soluções:

- Elaborar Plan de Negocios cuando de las acciones previstas en los ítems 3.b y 3.c que involucran cooperaciones externas;

- Contribuir para prospección de oportunidades de cooperaciones para el desarrollo tecnológico e innovación objetivando la comercialización de productos y procesos susceptibles de protección intelectual.

5. Directrices Operacionales

Se enviará al NIT, por el profesor investigador/creador/inventor/ solicitud de análisis y decisión cuanto al proyecto a ser desarrollado de protección de propiedad intelectual, en formularios propios, con la debida ciencia del director de la Unidad Académica donde el solicitante esté vinculado. En el caso de un proyecto en que haya más de que una unidad involucrada, todos los directores envueltos deberán dar ciencia y su concordancia.



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

Antes de la evaluación del proyecto por el NIT se deberán contemplar las siguientes condiciones:

- Informe descriptivo preliminar del proyecto, elaborado por el investigador/proponente, en formato y formulario propio concedido por el NIT;
- El cumplimiento de todos los requisitos administrativos internos y externos indispensables a la obtención de la protección;
- Ciencia y concordancia de los directores de las unidades académicas involucradas.

Después del envío de la documentación por el investigador, el NIT evaluará la pertinencia de la solicitud considerando también los siguientes aspectos:

- Atención a las condiciones de patentabilidad de la invención, o sea, se atiende a los tres requisitos básicos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial;
- Evaluación de las condiciones comerciales de la invención como costo de depósitos y mantenimiento, las demandas nacionales e internacionales para el producto o proceso, el valor comercial de la tecnología, la existencia de tecnologías alternativas y los potenciales interesados en licenciar la invención.

El NIT podrá solicitar una entrevista técnica con los investigadores, así como pareceres externos para dirimir cualquier duda sobre el proyecto, antes de enviar a PREC, informe técnico recomendando o no la aprobación de la entrada del pedido de patente del proyecto en el INPI.

La negociación con terceros para licencias y/o



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;

transferencia de tecnología de propiedad de la UPM es de responsabilidad del Mackenzie Soluções.

Todos los contratos y acuerdos que involucran la participación de la UPM en proyectos de cooperación con otras IES, agencias de fomento o empresas, que tengan en su esfera el desarrollo de propiedad intelectual o transferencia o licencia de tecnología, deben pasar necesariamente por el análisis y parecer del Departamento Jurídico del IPM.

6. Disposiciones Finales

La Universidade Presbiteriana Mackenzie, por intermedio del Núcleo de Innovación Tecnológica, solicitará:

- Existencia de registro formal de experimentos ejecutados en laboratorios y *Campi* de la UPM o de cooperadores en la conducción de investigación y/o experimentos que busquen la obtención de procesos o productos susceptibles de protección;
- Término de autorización y cesión de derecho de la Propiedad Intelectual a Universidade Presbiteriana Mackenzie, a ser firmado, individualmente, por los componentes del grupo de investigación y trabajo involucrados en el proyecto no importando la existencia o no de vínculo profesional con la Universidad;
- La inclusión de cláusulas y condiciones específicas en los acuerdos, contratos y convenios de cooperación técnica que imputen a los cooperadores responsabilidad por el sigilo en el desarrollo de proyectos conjuntos de que puedan resultar procesos o productos susceptibles de protección;



- 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

- La inclusión de cláusulas y condiciones específicas en los acuerdos, contratos y convenios de cooperación técnica que contemplen las condiciones para la Propiedad Intelectual y de Transferencia de Tecnología advenido de los resultados alcanzados en la cooperación;

- Adicionalmente, los servicios de requerimiento, acompañamiento y mantenimiento de pedidos de patente de invención o de modelo de utilidad, registro de diseño industrial, registro de marca y registro de indicaciones geográficas, así como de registro y protección de cultivares, podrán ser tercerizados bajo la supervisión y coordinación del NIT.

Las demás orientaciones, establecidas por Ato de la Rectoría, se incorporan a estas Normas y Procedimientos Generales de las Políticas de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología de la UPM.

Los casos omisos se resolverán por la PREC — Pro Rectoría de Extensión y Educación Continuada, sujetos a la aprobación de la Rectoría, en los límites de la respectiva competencia, conforme las disposiciones estatutarias y regimentales.

Estas Normas y Procedimientos Generales entran en vigor a partir de su aprobación por el E. Consejo Universitario de la UPM, revocadas las disposiciones en contrario.

Rectoría de la Universidade Presbiteriana Mackenzie
Edifício João Calvino
18 de diciembre de 2014
145º Año de Fundación

Benedito Guimarães Aguiar Neto
Rector