



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

RESOLUÇÃO UFSM N° 198, DE 01 DE ABRIL DE 2025

Institui a Política de Proteção e Gestão da Propriedade Intelectual no âmbito da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 30 do Estatuto da Universidade Federal de Santa Maria com as adequações aprovadas pela Resolução UFSM nº 037, de 30 de novembro de 2010, aprovado pela Portaria nº 156, de 12 de março de 2014, e publicado no Diário Oficial da União em 13 de março de 2014, tendo em vista o disposto nas Leis nº 9.279, de 14 de maio de 1996, nº 9.456, de 25 de abril de 1997, nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e no seu Decreto Regulamentador nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018, no Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024, na Resolução UFSM nº 135, de 4 de julho de 2023, e o que consta no Processo nº 23081.067589/2024-54, resolve:

Art. 1º Instituir a Política de Proteção e Gestão da Propriedade Intelectual no âmbito da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

§ 1º A Política de Propriedade Intelectual da UFSM tem como objetivo gerir e proteger a propriedade intelectual gerada na UFSM ou em parceria com esta, visando a adequada utilização do conhecimento em prol da sociedade.

§ 2º Esta Política não se aplica à propriedade intelectual de obras artísticas literárias ou pedagógicas, nem à de artigos científicos, livros, teses, dissertações, monografias, ou trabalhos acadêmicos em geral ou de extensão, ou seja, às obras intelectuais protegidas pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direito Autoral).

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º Para os efeitos desta política, considera-se:

I - criação: patente de invenção, patente de modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um(a) ou mais criadores(as);

II - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços;

III - criador(a): pesquisador(a) que seja inventor(a), obtentor(a) ou autor(a) de Criação;

IV - propriedade intelectual: expressão genérica, que abrange a propriedade industrial, o direito autoral e os direitos *sui generis* como os relativos à topografia de circuito integrado e às cultivares, usada para

definir a garantia dada a Criadores(as) ou responsáveis por qualquer produção do intelecto, seja nos domínios industrial, científico, literário ou artístico, o direito de controlar o uso, por um determinado período de tempo, de sua própria Criação;

V - propriedade industrial: comprehende as patentes, as marcas, o desenho industrial e as indicações geográficas;

VI - INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial;

VII - patente: título de propriedade temporária concedido pelo Estado aos(as) inventores(as), autores(as) ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre uma invenção ou modelo de utilidade, que confere ao(à) titular o direito de impedir terceiros(as) de produzir, usar, vender, ou importar o produto ou processo patenteado sem consentimento, enquanto o(a) inventor(a) se compromete a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente;

VIII - patente de invenção (PI): comprehende produtos ou processos que atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial;

IX - patente de modelo de utilidade (MIU): objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação;

X - certificado de adição de invenção (C): termo acessório à patente e com mesma data final de vigência desta, compreendendo o aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, porém ainda dentro do mesmo conceito inventivo;

XI - programa de computador: composto por um código-fonte, desenvolvido em alguma linguagem de programação, consistindo em um conjunto de instruções ou declarações a serem usadas direta ou indiretamente por um computador, a fim de obter um determinado resultado;

XII - desenho industrial: forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial;

XIII - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos;

XIV - nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de 12 (doze) meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do(a) obtentor(a), há mais de 6 (seis) anos para espécies de árvores e videiras e há mais de 4 (quatro) anos para as demais espécies;

XV - topografia de circuitos integrados: série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem o circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura;

XVI - titular: detentor(a), pessoa física ou jurídica, do direito de, dentro dos limites da lei, usar, gozar e dispor da Criação e de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha ou, ainda, de impedir terceiro(a), sem seu consentimento, de usar, gozar e dispor da Criação;

XVII - pesquisador(a) público(a): ocupante de cargo efetivo, militar ou emprego público que realize pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico;

XVIII - inventor(a) independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor(a), obtentor(a) ou autor(a) de criação;

XIX - tratado de cooperação em matéria de patentes (PCT): tratado multilateral, administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) que permite requerer a proteção patentária de uma invenção, simultaneamente, em diversos países, por intermédio de um único depósito;

XX - transferência de tecnologia: processo de transferência do conhecimento científico e tecnológico, protegido ou não, desenvolvido por Instituições de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação para empresas;

XXI- licenciamento: contrato que permite a exploração temporária por terceiros(as) de patente, Registro de Marca, Desenho Industrial, topografia de circuito integrado ou pedidos desses direitos depositados ou registrados/concedidos no Brasil;

XXII - cessão: contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros(as), de forma definitiva, de patente, Registro de Marca, Desenho Industrial, topografia de circuito integrado ou pedidos desses direitos depositados ou registrados/concedidos no Brasil;

XXIII - *know how*: conhecimentos e técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil;

XXIV - royalties: pagamentos feitos em troca de autorização ou licença para usar bens como propriedade intelectual, direitos autorais, patentes e marcas registradas, sendo pagos como forma de remuneração pela exploração do uso de direitos intelectuais de uma outra parte;

XXV - instrumento jurídico: é todo ajuste celebrado entre entidades da Administração Pública ou entre essas e organizações particulares ou públicas, tendo como objeto a realização de interesses comuns;

XXVI - novidade: a criação é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica, sendo que o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior;

XXVII - atividade inventiva: a criação é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica;

XXVIII - aplicação industrial: a criação é considerada suscetível de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria;

XXIX - suficiência descritiva: quando a criação for descrita em um relatório que deverá apresentar a invenção de maneira suficientemente clara e precisa, a ponto de ser reproduzida por um técnico no assunto, sendo que o relatório descritivo deverá conter condições suficientes que garantam a concretização da invenção reivindicada;

XXX - transferência de tecnologia ou licenciamento na modalidade exclusiva: é a modalidade em que a empresa detentora da tecnologia ou do conhecimento é a única que pode fazer a exploração comercial de acordo com as condições acordadas em contrato;

XXXI - transferência de tecnologia ou licenciamento na modalidade não exclusiva: é a modalidade em que poderá existir mais de uma empresa simultaneamente explorando comercialmente uma tecnologia ou conhecimento de acordo com as condições acordadas em contrato;

XXXII - spin-off: é uma empresa que nasceu por meio de um grupo de pesquisa de uma universidade ou de uma empresa, a partir de uma ideia inovadora;

XXXIII - metodologia de valoração de tecnologia: conjunto de métodos e processos, usados para avaliar o valor de uma tecnologia com base, notadamente, em aspectos como benefícios, custos, riscos, impactos e potencial de retorno; e

XXIV - inventor(a) independente: é considerado(a) a pessoa física não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público que seja criador(a), inventor(a), obtentor(a) ou autor(a) de criação, que comprove direito de propriedade intelectual.

CAPÍTULO II

DA TITULARIDADE

Art. 3º Todos(as) os(as) Criadores(as) da UFSM, assim entendidos(as) os(as) constantes do art. 4º desta Política, deverão obrigatoriamente dar ciência à Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo (PROINOVA) das Criações desenvolvidas no âmbito da Instituição, além de comprometerem-se em zelar pelos interesses da Instituição, em termos da proteção intelectual.

§ 1º A informação oficial de uma Criação será feita pelo(s)/a(s) Criador(es)/a(s) à PROINOVA por meio de processo e formulários específicos disponibilizados pela PROINOVA.

§ 2º O(s)/A(s) Criador(es)/a(s) deverá(ão) fornecer documentos e prestar informações essenciais à proteção da propriedade intelectual, solicitados pela PROINOVA, de forma a possibilitar a identificação, a avaliação, o registro e a exploração comercial da Criação, bem como cooperar com o processo de transferência de tecnologia.

§ 3º Fica vedado ao(s)/à(s) Criador(es)/a(s) apropriar-se, para si ou para outrem, de qualquer material, produto ou processo passível de proteção de propriedade intelectual, conforme o disposto no art. 4º desta Política.

Art. 4º Considerar-se-á Criação de titularidade da UFSM, em consonância com a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, quando desenvolvida por:

I - servidores(as) docentes e técnico-administrativos(as), que exerçam cargo efetivo na Universidade, no exercício de suas funções, ou que a sua Criação tenha sido resultado de atividades desenvolvidas nas instalações, ou com o emprego de qualquer recurso, como recursos humanos, orçamentários, dados, materiais, meios, informações ou equipamentos da UFSM, ou ainda, realizadas durante o horário de expediente da instituição;

II - alunos(as) e estagiários(as) e seus(uas) orientadores(as) que realizem atividades curriculares de cursos/etapas da educação básica e superior na UFSM, inclusive dissertações e teses desenvolvidas mediante o uso de instalações ou com o emprego de qualquer recurso, como recursos humanos, orçamentários, dados, materiais, meios, informações ou equipamentos da UFSM, ou ainda, realizados durante o horário de expediente da instituição; e

III - professores(as) e pesquisadores(as) visitantes e substitutos(as), empregados(as) públicos(as) ou temporários(as) brasileiros(as) ou estrangeiros(as), que contribuírem para o desenvolvimento de criações ou inovações desenvolvidas nas instalações, ou com o emprego de qualquer recurso, como recursos humanos, orçamentários, dados, materiais, meios, informações ou equipamentos da UFSM, ou ainda, realizados durante o horário de expediente da instituição.

§ 1º As pessoas físicas mencionadas nos incisos I ao III, deste artigo, figurarão como Criadores(as), conforme definido na Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, em seu art. 2º, inciso III, desde que tenham comprovadamente contribuído intelectualmente para a Criação.

§ 2º Poderão também ser considerados(as) como Criadores(as) as pessoas físicas que, mesmo não mencionadas nos incisos I a III, deste artigo, tenham participado do desenvolvimento de pesquisa que tenha dado origem à Criação, conforme objeto de instrumento jurídico firmado com a UFSM.

§ 3º As pessoas físicas mencionadas nos incisos I a III, deste artigo, deverão assinar declaração de que estão cientes de seus direitos e deveres no que concerne à propriedade dos resultados de pesquisa da qual participem.

§ 4º O direito de propriedade da UFSM sobre a Criação de que trata o *caput* deste artigo se estende para patentes, direito de proteção a cultivares, os modelos de desenho industriais, às marcas, o registro de programas de computador, os direitos sobre informações não divulgadas ou divulgados em até 1 (um) ano no caso de patentes e 180 (cento e oitenta) dias no caso de desenho industrial, cujo registro seja requerido em até 1 (um) ano após a extinção do vínculo funcional do(s)/a(s) Criador(es)/a(s) com a Instituição.

§ 5º O direito de propriedade intelectual poderá ser exercido em conjunto com outras instituições participantes do projeto gerador do invento, sendo que, para que isso ocorra de forma efetiva, um instrumento jurídico próprio será celebrado entre os parceiros contendo a expressa previsão de coparticipação e a clara definição das respectivas responsabilidades.

§ 6º No caso de coparticipação, a titularidade da propriedade intelectual pertencerá às instituições detentoras do invento na proporção de sua respectiva participação.

CAPÍTULO III DA PROTEÇÃO INTELECTUAL

Art. 5º A UFSM deverá incumbir-se da gestão, formalização, encaminhamento e acompanhamento, quando cabível, da proteção da propriedade intelectual junto aos órgãos competentes, no País e no exterior.

§ 1º Caberá à PROINOVA definir e implementar as normas operacionais necessárias à formalização, ao encaminhamento e ao acompanhamento dos processos de proteção da propriedade intelectual.

§ 2º Para que seja iniciado o trâmite da proteção intelectual, o(s)/a(s) Criador(es)/a(s) deverá(ão) assinar e entregar devidamente preenchidos documentos tais como:

I - formulário específico da solicitação de proteção intelectual (seja patente de invenção, programa de computador, marca, desenho industrial, topografia de circuito integrado ou cultivar) com os percentuais de propriedade intelectual das instituições titulares da invenção e os percentuais de contribuição intelectual dos(as) inventores(as) vinculados(as) à UFSM expressamente definidos(as);

II - declaração de atividades, com a proposta dos percentuais de Propriedade Intelectual das instituições titulares, nos casos em que envolver cotitularidade, para subsidiar a definição pela PROINOVA; e

III - quaisquer outros documentos que porventura sejam solicitados ao(s)/à(s) Criador(es)/a(s).

§ 3º As despesas relacionadas à proteção da propriedade intelectual, incluindo encargos periódicos de manutenção, custos administrativos e judiciais, serão custeadas, preferencialmente da seguinte forma:

I - integralmente pela UFSM, no caso de não haver parceria para o desenvolvimento da criação;

II - proporcionalmente entre as partes, nos casos previstos pelo parágrafo 5º do art. 4º, desta Política, conforme as condições estabelecidas no respectivo instrumento jurídico.

§ 4º A UFSM, por meio da PROINOVA, disponibilizará os mecanismos de buscas de anterioridade disponíveis, com os seguintes objetivos:

I - conhecer o estado da técnica de uma tecnologia;

II - economizar etapas no processo de proteção da propriedade industrial; e

III - verificar a existência ou não de tecnologia semelhante ou reivindicações com o produto da invenção.

Art. 6º A proteção intelectual se aplicará a Criações que atendam aos requisitos de proteção do INPI elencados na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, constantes nos incisos XXVII a XXX do art. 2º desta Política.

Art. 7º Não será realizada proteção intelectual de quaisquer Criações que se encaixem nas características dispostas na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 18, quais sejam:

I - do que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - das substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - do todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos requisitos de patenteabilidade, conforme art. 6º desta Política, e que não sejam meras descobertas.

Parágrafo único. Para os fins desta Política, microrganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

CAPÍTULO IV

DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

Art. 8º Com a finalidade de não inviabilizar a obtenção do direito de propriedade, os(as) Criadores(as) deverão empenhar todos os esforços para evitar a revelação ou divulgação da criação antes de sua proteção, seja através de linguagem verbal ou escrita, ou por outros meios.

§ 1º A obrigação de confidencialidade e sigilo de informações estende-se a todo pessoal com qualquer envolvimento no processo até a data de obtenção do privilégio de proteção.

§ 2º A proteção e o sigilo de que tratam o parágrafo 1º não inviabilizam a publicação posterior.

Art. 9º As informações obtidas e os conhecimentos gerados no âmbito de contratos, convênios, acordos de cooperação e colaborações firmadas pela UFSM com terceiros(as) e que sejam passíveis de proteção intelectual, deverão ser mantidas em sigilo absoluto, até que as medidas legais de proteção sejam providenciadas.

§ 1º As informações a que se refere o *caput* deste artigo somente poderão ser repassadas a terceiros(as) com a autorização expressa e por escrito das partes envolvidas.

§ 2º Sempre que possível, será firmado entre as partes um Acordo de não divulgação (NDA) ou Termo de Sigilo e Confidencialidade a fim de formalizar e garantir a proteção de dados sigilosos.

§ 3º Não serão tratadas como informações sigilosas aquelas que:

I - comprovadamente forem de conhecimento dos(as) partícipes antes da celebração das relações citadas no *caput*;

II - forem obtidas pelos(as) partícipes de fonte própria ou independente; e

III - tenham se tornado de domínio público ou aquelas cuja divulgação for exigida por órgão governamental ou requerimento judicial.

§ 4º Os conhecimentos adquiridos no decurso das relações citadas no *caput* deste artigo, bem como os resultados oriundos de experiências ou pesquisas, poderão ser utilizados para fins de publicação, bem

como em atividades de ensino e pesquisa, desde que autorizados por todos(as) os(as) partícipes, conforme parágrafo 1º deste artigo.

§ 5º As publicações técnico-científicas porventura resultantes das relações mencionadas no *caput* deste artigo, e devidamente autorizadas, deverão necessariamente mencionar a colaboração dos(as) partícipes.

CAPÍTULO V

DA VIABILIDADE DE PROTEÇÃO E TRANSFERÊNCIA

Art. 10. Caberá à UFSM, na medida de seu interesse, determinar a forma de proteção e gestão da propriedade intelectual e apoiar a transferência de tecnologias, para a obtenção de ganhos econômicos ou de quaisquer benefícios, obtidos diretamente ou por terceiros, decorrentes de seu licenciamento.

§ 1º A análise do interesse da UFSM na proteção e gestão da propriedade intelectual será realizada por um Comitê Institucional da PROINOVA, podendo contar com a assessoria de consultores(as) ad hoc, internos(as) ou externos(as), que emitirão seus pareceres sob sigilo e confidencialidade em relação a todas as informações acessadas nos respectivos processos, devendo ainda observar a viabilidade técnica e econômica da exploração comercial da criação.

§ 2º Quando a análise do interesse apontar para a não proteção ou comercialização da Criação, a UFSM se desobriga a requerer o respectivo registro; no entanto, é facultado à UFSM a celebração de contratos de licenciamento temporário de Know-How ou fornecimento de tecnologia, conforme disposto na Portaria/INPI/PR nº 26, de 7 de julho de 2023, observadas as condições estabelecidas no instrumento contratual.

CAPÍTULO VI

DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS PROTEGIDAS E NÃO PROTEGIDAS

Art. 11. Os direitos patrimoniais sobre as criações da Universidade poderão ser objeto de transferência de tecnologia, licenciamento, para uso ou exploração, com ou sem exclusividade, para fins comerciais ou não, bem como de cessão, em consonância com a legislação aplicável e os seus objetivos.

Art. 12. A PROINOVA, em conjunto com os(as) inventores(as) e as unidades da Universidade, buscará as oportunidades de negociação dos direitos patrimoniais sobre as suas criações, e adotará as ações necessárias para a transferência de tecnologia, licenciamento para uso ou exploração ou cessão de direitos, quando for o caso, realizando acordos com terceiros(as), com base em avaliação da conveniência e oportunidade de cada iniciativa.

Parágrafo único. Para os fins referidos no *caput*, a PROINOVA manterá a relação pública das criações disponíveis para exploração por terceiros(as), publicando o Edital de Oferta Tecnológica em sua página web (<http://www.ufsm.br/pro-reitorias/proinova>).

Art. 13. Havendo interesse de terceiro(a) na transferência de tecnologia ou licenciamento de criação na modalidade exclusiva, este(a) deverá manifestá-lo, de acordo com o previsto no Edital de Oferta Tecnológica, sendo facultativo na modalidade não exclusiva.

Art. 14. A transferência de tecnologia ou o licenciamento, para uso ou exploração, sem exclusividade a título oneroso, de criação da Universidade em que essa seja a única titular, será estabelecido diretamente, mediante contrato, nos termos da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, art. 6º, parágrafo 2º.

§ 1º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato da autoridade máxima da UFSM, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.

§ 2º Será assegurada igualdade de condições a todos(as) os(as) interessados(as) em firmar contrato de licenciamento sem exclusividade, a qualquer tempo.

§ 3º Caso seja feita transferência sem exclusividade, é permitido à Universidade firmar contratos de licenciamento ou transferência de tecnologia com terceiros(as), conforme previsto em contrato.

Art. 15. Havendo interesse na transferência de tecnologia ou licenciamento, com cláusula de exclusividade, deverá ser publicado edital de Oferta Tecnológica no Diário Oficial da União, para habilitação de outros(as) potenciais contratantes, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias.

§ 1º Havendo um(a) único(a) interessado(a) habilitado(a), esse(a) será convocado(a) à assinatura do termo de contrato, observadas as formalidades legais pertinentes.

§ 2º Havendo mais de um(a) interessado(a), será realizado o julgamento das propostas, nos termos do Edital.

§ 3º Os contratos poderão prever cláusula de sublicenciamento, asseguradas as mesmas condições do contrato original.

§ 4º O prazo máximo para a exploração comercial da tecnologia pela empresa detentora do direito exclusivo é de 3 (três) anos, contados a partir da data de assinatura do Contrato de Transferência de Tecnologia, conforme disposto na Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, em seu art. 6º, parágrafo 3º, bem como na da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, em seu art. 68, parágrafo 5º.

§ 5º Caso o prazo máximo, ou prazo inferior e condições definidos no contrato de exploração comercial da tecnologia não sejam cumpridos, a empresa perderá automaticamente esse direito, podendo a Universidade proceder a nova transferência.

§ 6º Em caso de parceria, o licenciamento com cláusula de exclusividade poderá ser previsto no instrumento que a formalizar, desde que haja adequada compensação à Universidade, comprovada em parecer técnico circunstanciado, considerados o montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e os recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.

Art. 16. A UFSM também poderá ceder ao(à) parceiro(a) a totalidade dos direitos e titularidade de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável.

Art. 17. Nas hipóteses de cotitularidade da propriedade intelectual, o(a) coproprietário(a) deverá ter o direito de preferência, em igualdade de condições da melhor oferta.

Art. 18. Quando demonstrado interesse público, a UFSM poderá transferir tecnologia para Instituições Públicas sem contrapartida financeira, por meio de instrumento jurídico próprio, sendo necessário que os(as) interessados(as) atendam a critérios específicos para a transferência.

Art. 19. Além da oferta tecnológica, poderão ser criados mecanismos para incentivar a comercialização de Propriedade Intelectual da UFSM por meio de *spin-offs*.

CAPÍTULO VII

DAS CRIAÇÕES RESULTANTES DE ACORDOS DE PARCERIA

Art. 20. A celebração de acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas, observará a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, o Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, e as disposições especiais desta Resolução.

Art. 21. Na proteção das criações que resultem de acordos de parceria, quando a ausência de formalidades a cargo do(a) parceiro(a) possa prejudicar o interesse da UFSM, a Instituição poderá adotar as medidas necessárias para evitar o perecimento do direito.

Art. 22. As partes deverão prever, em contrato, a participação nos direitos patrimoniais sobre os resultados da exploração das criações resultantes da parceria, seus deveres e obrigações, assegurando aos(as) signatários(as) o direito ao licenciamento ou transferência de tecnologia, quando for o caso.

§ 1º A participação de cada um(a) dos(as) parceiros(as) nos resultados deverá levar em conta os recursos humanos, financeiros e materiais alocados, bem como o peso relativo dos vários componentes do projeto no valor agregado do conhecimento produzido.

§ 2º Em casos excepcionais, devidamente justificados, considerando o montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelo(a) parceiro(a), os direitos patrimoniais sobre as criações realizadas em parceria poderão reverter exclusivamente ao(à) parceiro(a), mediante adequada compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, à UFSM.

§ 3º A PROINOVA será responsável para emitir parecer técnico circunstanciado em relação à adequação da compensação de que trata o parágrafo anterior.

§ 4º Caso o(a) parceiro(a) não utilize comercialmente, direta ou indiretamente, os resultados obtidos, no prazo de 3 (três) anos da transferência sem exclusividade, é permitido à Universidade firmar contratos de licenciamento ou transferência de tecnologia com terceiros, independentemente de anuência prévia, caso em que será resguardado ao(à) parceiro(a) o direito aos recursos auferidos, na proporção da sua cotitularidade, além de ser devidamente comunicado pela Universidade acerca da realização dos referidos contratos com terceiros(as).

Art. 23. Nas parcerias será assegurado ao(à) parceiro(a) o direito de preferência na exploração dos resultados das criações, observados os termos do contrato.

CAPÍTULO VIII

DA DESISTÊNCIA DA PROTEÇÃO

Art. 24. A UFSM poderá desistir de manter a proteção de Criação de sua propriedade em âmbito nacional ou internacional, conforme Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, arts. 78 e 142 e Lei nº 9.456 de 25 de abril de 1997, art. 40.

Parágrafo único. Os critérios de avaliação para a desistência da manutenção de uma tecnologia serão disciplinados em Instrução Normativa específica a ser publicada pela PROINOVA e deverão obedecer às seguintes etapas:

I - a PROINOVA deverá emitir um parecer apresentando as razões de desistência, podendo ser assessorada por consultores(as) *ad hoc* internos(as) ou externos(as), com abertura de processo administrativo a ser encaminhado para aprovação de Comitê Institucional da PROINOVA;

II - no caso de aprovação da solicitação de desistência pelo Comitê Institucional da PROINOVA, os(as) inventores(as) e cotitulares serão comunicados(as) da iniciativa de desistência de manutenção da proteção via processo administrativo e poderão se manifestar, em prazo legal, sobre eventual interesse em manter a proteção da criação em seu próprio nome e sua responsabilidade; e

III - havendo interesse dos criadores da tecnologia em manter a proteção junto aos órgãos competentes, será elaborado instrumento jurídico próprio entre a UFSM e os(as) interessados(as) para tratar das condições.

CAPÍTULO IX

DA REPARTIÇÃO DOS GANHOS COM A EXPLORAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Art. 25. A exploração dos direitos de Propriedade Intelectual da UFSM para terceiros(as) obedecerá a seguinte repartição dos ganhos econômicos obtidos pelos direitos de propriedade intelectual:

I - 1/3 (um terço) para o(s)/a(s) Criador(es)/a(s), a título de incentivo;

II - 1/3 (um terço) para o(s) órgão (s) de lotação oficial na UFSM a que pertençam o(s)/a(s) Criador(es)/a(s); e

III - 1/3 (um terço) para a PROINOVA.

§ 1º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de *royalty* ou de remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração de tecnologias obtidos pela UFSM, com a possibilidade de deduzir as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 2º Adicionalmente, fica estabelecido que ganhos econômicos também compreendem o recebimento de bonificações, tais como prêmios e outras modalidades, decorrentes da conclusão com êxito do Plano de Trabalho de um projeto, assim como de aumento do TRL (*Technology Readiness Level*) da tecnologia ou de outras situações contratualmente estipuladas.

§ 3º A distribuição dos ganhos econômicos de que trata o *caput* deste artigo será feita pela UFSM em prazo não superior a 1 (um) ano após a captação da receita que lhe servir de base.

§ 4º A distribuição dos ganhos econômicos referentes ao inciso I de que trata este artigo, obedecerá ao percentual de participação do(s)/a(s) Criador(es)/a(s) conforme definido em formulário próprio fornecido pela PROINOVA.

§ 5º Os valores provenientes dos ganhos econômicos obtidos pelos direitos de propriedade intelectual pela UFSM serão, sempre que possíveis, recolhidos à fundação de apoio, mediante contratos ou convênios para a Gestão da Política de Proteção e da Propriedade Intelectual da UFSM.

§ 6º A distribuição dos ganhos econômicos referentes ao inciso II de que trata este artigo será proporcional aos percentuais de participação do(s) criador(es), conforme o parágrafo 4º deste artigo.

§ 7º A parcela do valor das vantagens auferidas pela UFSM com a exploração dos direitos de propriedade intelectual destinada ao(à) servidor(a) criador(a) não se incorpora, a qualquer título, aos seus vencimentos.

Art. 26. A responsabilidade pela definição da remuneração cobrada para a transferência (licenciamento com ou sem exclusividade, cessão ou know-how) das tecnologias de titularidade da UFSM é do Núcleo de Prospecção e Valoração (NPV) da PROINOVA com aprovação no Comitê Institucional da PROINOVA.

§ 1º Será utilizada a metodologia de valoração de tecnologia definida pelo Núcleo de Prospecção e Valoração (NPV) da PROINOVA ou, alternativamente, a de terceiros(as), desde que devidamente justificada e aprovada pelo NPV e pelo Comitê Institucional da PROINOVA.

§ 2º Em caso de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de transferência de tecnologia, apresentada pelo licenciado, contratante ou cessionário, e devidamente justificada, a demanda a competência para análise será da Coordenadoria de Transferência de Tecnologia e Propriedade Intelectual (CTTPI) da PROINOVA, que emitirá um parecer a ser submetido à aprovação do Comitê Institucional da PROINOVA.

CAPÍTULO X

DA EXPLORAÇÃO INDEVIDA

Art. 27. Constatada a exploração indevida de tecnologia de titularidade da UFSM, identificada pela Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo (PROINOVA) ou pelos inventores(as) da tecnologia, a PROINOVA encaminhará uma notificação extrajudicial à parte infratora com informações sobre a tecnologia, comprovação do uso não autorizado identificado e o prazo para resposta da parte notificada.

§ 1º A constatação da exploração indevida deverá ser formalizada por meio da abertura de um Processo Administrativo, que será encaminhado à PROINOVA, contendo imprescindível comprovação técnica suficiente para atestar a infração.

§ 2º Caso a tentativa de resolver a questão por via extrajudicial não obtenha êxito, a UFSM, por meio de sua Procuradoria Jurídica, após consulta aos(as) inventores(as) e à PROINOVA, poderá encaminhar o caso à esfera judicial, buscando a devida indenização pelos danos materiais causados, considerando o período de uso indevido e os prejuízos sofridos pelo(a) titular e pelos(as) inventores(as), conforme previsto na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

CAPÍTULO XI

DAS PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS COM INVENTORES INDEPENDENTES

Art. 28. A UFSM poderá apoiar o(a) inventor(a) independente com esclarecimentos iniciais e, nos casos que julgar pertinente, por meio de:

- I - análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua criação ou invenção;
- II - assistência para a transformação da criação ou invenção em produto ou processo com os mecanismos financeiros e creditícios dispostos na legislação;
- III - assistência para constituição de empresa que produza o bem objeto da criação ou invenção; e
- IV - orientação para transferência de tecnologia para empresas já constituídas.

Art. 29. O(A) inventor(a) independente poderá solicitar a adoção de sua criação pela UFSM, mediante abertura de processo administrativo junto à PROINOVA, que avaliará a solicitação no prazo máximo de 6 (seis) meses na forma do artigo 22 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004.

Art. 30. Verificada a afinidade com uma das áreas de atuação da UFSM, a Instituição providenciará o instrumento jurídico a ser firmado com o(a) inventor(a) independente, no qual deverão constar cláusulas acerca do compartilhamento dos ganhos auferidos com a exploração comercial da criação ou invenção.

CAPÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 31. O disposto na presente Política aplica-se, no que couber, às Criações já protegidas e ainda não negociadas e também às Criações que tenham o seu trâmite de pedido de proteção já iniciado pela PROINOVA, ressalvando o estabelecido nos instrumentos jurídicos já firmados.

Art. 32. As ações decorrentes da inobservância das normas que regulam a propriedade intelectual e do disposto nesta Política serão passíveis de sanções administrativas, civis e penais, conforme legislação vigente, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

Art. 33. A PROINOVA por meio do seu Conselho Superior, resolverá os casos omissos advindos desta Política.

Art. 34. Fica revogada a Resolução UFSM nº 022, de 19 de maio de 2016, e seu anexo.

Art. 35. A inobservância ao disposto nesta Resolução não constitui escusa válida para o descumprimento da norma nem resulta em sua invalidade.

Art. 36. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, de acordo com o que prevê o Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024, art. 18, inciso IV.

Luciano Schuch

Reitor

NUP: 23081.067589/2024-54

Prioridade: Normal

Processo de resolução normativa

010 - Organização e Funcionamento

COMPONENTE

Ordem	Descrição	Nome do arquivo
62	Resolução de organização e funcionamento (010)	RES_UFSM_2025_198.pdf

Assinaturas

02/04/2025 11:03:38

LUCIANO SCHUCH (Reitor(a) da UFSM)
00.00.00.00.0.0 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM



Código Verificador: 5517311

Código CRC: c84a6b90

Consulte em: <https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html>