



## **RESOLUÇÃO Nº 021, DE 11 DE SETEMBRO DE 2023.**

**Da Propriedade Intelectual, da Transferência de Tecnologia, da participação da UFSJ no capital societário das empresas e da sua relação jurídica com sociedades empresárias constituídas com a participação de servidores.**

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e considerando:

- a Lei nº 10.973, de 05 de dezembro de 2004, com as alterações dadas pela Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016;
- o Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018;
- o Parecer nº 036 de 11/09/2023 deste mesmo Conselho,

**RESOLVE:**

### **CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1º Para fins desta Resolução, são adotados os conceitos previstos na legislação:

- I - agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou privada, que tenha, entre os seus objetivos, o financiamento de ações, que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação;
- II - conflito de interesses: a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública;
- III - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico e social, que acarrete ou possa acarretar o



surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores;

IV - criador: pessoa física, que seja inventora, obtentora ou autora de criação;

V - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social, que resulte em novos produtos, serviços ou processos, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente, que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho;

VI - inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação com patente depositada;

VII - pesquisador público: ocupante de cargo público efetivo, civil ou militar, ou detentor de função ou emprego público, que realize, como atribuição funcional, atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

## **CAPÍTULO II DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Art. 2º A UFSJ é titular dos direitos de propriedade intelectual sobre quaisquer criações, que decorram de atividades realizadas pelos seus servidores no desenvolvimento de pesquisas institucionais ou por qualquer pesquisador com a utilização das suas instalações e/ou com o emprego de seus recursos, meios, dados, informações, conhecimentos e equipamentos.

§ 1º A UFSJ reconhece os direitos morais, cabendo à Instituição a titularidade sobre os direitos patrimoniais das obras somente nos casos em que estas sejam elaboradas como parte de projetos institucionais, devendo ser expresso no projeto institucional que o servidor transfere à UFSJ os direitos patrimoniais.

§ 2º As criações referidas no *caput* deste artigo, a critério da Instituição e devidamente demonstradas as motivações, podem ser objeto de proteção dos direitos de propriedade intelectual.

§ 3º A UFSJ pode compartilhar o direito de propriedade intelectual com outras pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, participantes das criações ou das inovações desenvolvidas com compartilhamento de conhecimento e instalações, desde que expressamente previsto em cláusula específica no contrato ou acordo celebrado entre os partícipes e observada a legislação em vigor.

§ 4º Os contratos e acordos celebrados pela UFSJ, sob qualquer forma, e que possam gerar criação ou invenção passível de proteção, necessariamente, devem conter cláusulas de regulação da propriedade intelectual, sigilo e confidencialidade.

Art. 3º São considerados criadores de inovação de titularidade da UFSJ os seguintes agentes, que tenham contribuído intelectualmente para o desenvolvimento de criações ou inovações:

I – servidores docentes e técnico-administrativos, com vínculo permanente ou temporário com a UFSJ, no exercício de suas funções;

II – discentes, bolsistas e/ou estagiários com vínculo com a UFSJ;

III – docentes e pesquisadores visitantes, brasileiros ou estrangeiros.



§ 1º Todas as informações e conhecimentos, tais como: *know-how*, tecnologias, programas de computador, procedimentos e rotinas existentes anteriormente à celebração de contrato, acordo ou termo de parceria, que estejam sob a posse de um dos partícipes e/ou de terceiros, e que forem revelados entre os partícipes, exclusivamente para subsidiar a execução do projeto, continuam a pertencer ao detentor, possuidor ou proprietário.

§ 2º As pessoas referidas nos incisos I, II e III deste artigo, que tenham contribuído para o desenvolvimento de criações ou inovações, não perdem essa condição ainda que, à época em que forem protegidos, transferidos ou licenciados os respectivos direitos sobre a criação ou invenção, elas não mais possuam vínculo com a UFSJ.

§ 3º Podem, também, ser consideradas criadoras as pessoas físicas, que, mesmo não mencionadas nos incisos I, II e III deste artigo, tenham participado do desenvolvimento da criação ou inovação e pertençam à equipe executora em atividade de pesquisa interinstitucional ou se trate de inventor independente contratado com a UFSJ.

Art. 4º Os criadores referidos no Art. 3º desta Resolução devem informar ao Núcleo de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica e Social (NETEC) as criações passíveis de proteção intelectual, desenvolvidas nas condições descritas pelo Art. 2º, bem como respeitar o dever de confidencialidade sobre as invenções correspondentes.

§ 1º A obrigação de confidencialidade e sigilo de informações, geradas no âmbito de contratos, convênios, acordos de parceria e colaborações firmadas pela UFSJ com terceiros, estende-se a qualquer dirigente, servidor, empregado ou prestador de serviços da UFSJ, que fica impedido de divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações, de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da UFSJ.

Art. 5º A definição de porcentagem de cotitularidade de propriedade intelectual da UFSJ, decorrente de projetos desenvolvidos em parceria, leva em conta os investimentos da Instituição economicamente mensuráveis e o seu capital intelectual.

### **CAPÍTULO III DO INVENTOR INDEPENDENTE**

Art. 6º A UFSJ, por intermédio do NETEC, pode apoiar inventores independentes, com comprovação de depósito de patente, por meio de:

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

Parágrafo único. O apoio de que trata este artigo é oferecido desde que o NETEC tenha meios para a execução dessa atividade sem prejuízo de suas atividades prioritárias de gestão da propriedade intelectual e transferência de tecnologias de titularidade da UFSJ.

Art. 7º O pedido do inventor independente é feito diretamente ao NETEC, que, a partir de consulta ampla à comunidade acadêmica, avalia a possibilidade de



desenvolvimento do objeto da sua invenção por pesquisador individual ou grupo de pesquisa, levando em consideração os requisitos mínimos de viabilidade técnica e/ou econômica.

§ 1º Caso o pedido de adoção de patente seja aceito, o inventor independente, mediante instrumento jurídico específico, se compromete a compartilhar os eventuais ganhos econômicos auferidos com a exploração da invenção protegida adotada pela UFSJ.

§ 2º Caso o pedido de adoção de patente seja recusado, o inventor independente é notificado da decisão pelo NETEC dentro do prazo legal.

Art. 8º Nenhum ressarcimento é devido pela UFSJ ao inventor independente, em razão da negativa de aceitação da invenção, assegurada a devida confidencialidade sobre a criação apresentada.

#### **CAPÍTULO IV**

#### **DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DO LICENCIAMENTO DA INVENÇÃO**

Art. 9º A UFSJ pode celebrar contratos de transferência de tecnologia específica e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida, a título exclusivo e não exclusivo, em conformidade com a legislação vigente.

§ 1º O reitor da UFSJ, a partir de parecer fundamentado do NETEC sobre a questão, deve decidir sobre a exclusividade ou não da transferência ou do licenciamento assim como sobre a modalidade de oferta de tecnologia, se por concorrência pública ou negociação direta.

§ 2º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o *caput* deste artigo, deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica no sítio eletrônico oficial da UFSJ, no qual deve conter o nome, o tipo, a descrição resumida da tecnologia e a modalidade da oferta.

§ 3º A empresa contratada, detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida, perde, automaticamente, esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e das condições estabelecidos no contrato, podendo a UFSJ proceder novo licenciamento.

§ 4º Na hipótese de não concessão de exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no *caput* deste artigo podem ser celebrados diretamente, para os fins de exploração de criação que deles seja objeto, mas exigida, previamente à contratação, a demonstração pelos interessados de capacidade jurídica, regularidade fiscal, capacidade técnica, econômico-financeira e de gestão, tanto administrativa como comercial, do empreendimento.

§ 5º Os critérios técnicos objetivos e as condições adotadas para a escolha da contratação mais vantajosa de licenciamento ou transferência de tecnologia são determinados pelo reitor, a partir de parecer fundamentado do NETEC sobre a questão, considerando as especificidades da criação do contrato.

§ 6º Dentre os critérios de que trata o parágrafo 5º deste artigo, devem ser considerados, no mínimo, o maior percentual de *royalties*, o maior valor de pagamento pela transferência, prazos e condições para a comercialização da criação.

Art. 10. A UFSJ pode obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida e participar, minoritariamente, de capital social de empresa com o propósito de



desenvolver inovação tecnológica, desde que haja manifestação favorável, devidamente motivada, do NETEC.

## **CAPÍTULO V DA PARTICIPAÇÃO DA UFSJ NO USUFRUTO DE AÇÕES DAS EMPRESAS**

Art. 11. A UFSJ pode participar como usufrutuária de quotas e/ou ações de empresas, com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores, para incrementar, preferencialmente, a geração de inovação fundamentada em conhecimento e propriedade intelectual da Instituição.

Parágrafo único. A participação usufrutuária da UFSJ é utilizada quando produtos e processos não são quantificáveis em *royalties*.

Art. 12. A participação da UFSJ como usufrutuária de quotas e/ou ações de empresas é deliberada pelo Conselho Diretor (CONDI) a partir de parecer fundamentado pelo NETEC.

Art. 13. A política de investimento direto e indireto, da qual devem constar os critérios e as instâncias de decisão e de governança, é determinada pelo Conselho Deliberativo do NETEC.

## **CAPÍTULO VI DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Art. 14. De todo e qualquer benefício pecuniário líquido que couber à UFSJ, advindo de transferência da tecnologia, cessão de direito de uso, participação usufrutuária quotas e/ou ações de empresas ou qualquer outro mecanismo previsto em lei que envolva a propriedade intelectual de que trata o Art. 2º desta Resolução, um terço é distribuído para os autores e inventores apontados no Art. 3º desta Resolução e dois terços são divididos da seguinte forma:

I – um quarto destinado aos fundos de ensino, pesquisa ou extensão mantidos pela UFSJ, dividido igualmente entre eles;

II - um quarto destinado, proporcionalmente, aos departamentos/centros no(s) qual(is) está(ão) lotado(s) o(s) autor(es) e inventor(es) a critério dessa(s) unidade(s) acadêmica(s);

III – um quarto para a constituição de fundo destinado à manutenção das atividades do NETEC e dos registros de propriedades intelectuais da UFSJ; e

IV – um quarto para a constituição de fundo de estímulo à inovação na UFSJ.

§ 1º É vedado o pagamento por parte da UFSJ, a que título for, a autores e inventores, em função do uso de propriedade intelectual, da qual a Instituição seja titular ou cotitular, para fins de promoção institucional.

## **CAPÍTULO VII DA RELAÇÃO JURÍDICA DA UFSJ COM SOCIEDADES EMPRESÁRIAS CONSTITUÍDAS COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA UFSJ**



Art. 15. A UFSJ pode transferir e licenciar invenção por ela desenvolvida para sociedades empresárias, que tenham em seu quadro societário inventores da UFSJ.

§ 1º A transferência e o licenciamento são condicionados à confirmação, pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, de que não há conflito de interesse, a partir de solicitação do interessado em sistema eletrônico de prevenção de conflito de interesses do Governo Federal.

§ 2º São consideradas empresas as pequenas, médias e grandes e os spin-offs acadêmicos.

Art. 16. O compartilhamento de laboratório para sociedades empresárias, que tenham em seu quadro societário pesquisador da UFSJ, é permitido desde que autorizado pela unidade acadêmica responsável.

Art. 17. A prestação de serviços especializados para sociedades empresárias, que tenham em seu quadro societário pesquisador da UFSJ, é permitida desde que aprovada pelo órgão colegiado competente.

## **CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 18. Revogam-se as Resoluções CONSU nº 028, de 16 de setembro de 2016, e nº 016, de 14 de maio de 2018.

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação em virtude da excepcionalidade do expediente administrativo.

São João del-Rei, 11 de setembro de 2023.

  
Prof. MARCELO PEREIRA DE ANDRADE  
Presidente do Conselho Universitário