



## RESOLUÇÃO CSCE/UFRJ Nº 50, DE 19 DE MAIO DE 2022

*Regulamenta a manutenção dos ativos de Propriedade Intelectual da UFRJ, de acordo com sua conveniência e oportunidade.*

A MAGNÍFICA REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, no uso das suas atribuições regimentais, e ouvido o CONSELHO SUPERIOR DE COORDENAÇÃO EXECUTIVA, em sessão de 17 de maio de 2022, resolve:

### CAPÍTULO I

#### DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** Regulamentar e disciplinar os critérios para a manutenção de ativos de Propriedade Intelectual da UFRJ de acordo com a conveniência e oportunidade da instituição.

§ 1º Os ativos aos quais se refere o **caput**, sem prejuízo de outros que possam estar previstos em lei ou normas institucionais, são:

- I – Patentes de Invenção;
- II – Patentes de Modelos de Utilidade;
- III – Desenhos Industriais;
- IV – **Softwares**; e
- V – Marcas.

§ 2º Para fins desta Resolução, considerar-se-á como criador o pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de criação.

§ 3º Serão considerados ativos de Propriedade Intelectual de titularidade da UFRJ os que sejam desenvolvidos no âmbito da UFRJ:

- I – Por servidores docentes, técnicos e administrativos, que tenham vínculo permanente com a Universidade, no exercício de suas funções, ou que a criação tenha sido resultado de atividades desenvolvidas nas instalações, ou com o emprego de recursos, dados, materiais, meios, informações ou equipamentos da UFRJ;
- II – Por alunos e estagiários e seus orientadores que realizem atividades curriculares de cursos de graduação ou de pós-graduação na UFRJ, inclusive dissertações e teses desenvolvidas mediante o uso de instalações ou com o emprego de recursos, dados, materiais, meios, informações ou equipamentos da UFRJ; e
- III – Por professores e pesquisadores visitantes, brasileiros ou estrangeiros, que contribuírem para o desenvolvimento de criações ou inovações desenvolvidas nas instalações, ou com o emprego de recursos, dados, meios, materiais, informações e equipamentos da UFRJ.

**Art. 2º** Periodicamente, os ativos que não pertençam ao objeto de contratos de transferência de tecnologia ou equivalente, bem como, estejam relacionados à Propriedade Intelectual da UFRJ, deverão ser avaliados quanto à conveniência e oportunidade de sua respectiva manutenção.

**Art. 3º** Os ativos em cotitularidade entre UFRJ e outras instituições, públicas ou privadas, também se submetem aos procedimentos desta Resolução, respeitando os termos dos acordos firmados entre as partes.

**Art. 4º** A avaliação para manutenção dos ativos de Propriedade Intelectual será realizada por:

- I – Agência UFRJ de Inovação; e
- II – Comitê UFRJ de Inovação.

**Art. 5º** Compete à Agência de Inovação:

- I – A análise e a manifestação do interesse da Universidade quanto aos pedidos de proteção dos ativos de Propriedade Intelectual; e
- II – A análise e a manifestação do interesse da Universidade acerca da manutenção da proteção dos ativos de Propriedade Intelectual.

**Art. 6º** Compete ao Comitê UFRJ de Inovação:

- I – Opinar acerca do interesse da Universidade quanto à manutenção da proteção dos ativos de Propriedade Intelectual;
- II – Opinar acerca das manifestações emitidas pelos criadores sobre seu interesse em pedidos de proteção ou na manutenção dos ativos de Propriedade Intelectual da Universidade, de cuja criação tenham participado; e
- III – Opinar acerca do interesse da Universidade quanto aos pedidos de proteção dos ativos de Propriedade Intelectual, quando encaminhado pela Agência UFRJ de inovação.

Parágrafo único. As opiniões manifestadas pelo Comitê UFRJ de Inovação serão efetivadas por maioria simples.

**Art. 7º** A Agência UFRJ de Inovação encaminhará os pareceres do Comitê UFRJ de Inovação à Reitoria para a deliberação final quanto ao destino das tecnologias alvo de proteção ou não manutenção do ativo de Propriedade Intelectual.

### CAPÍTULO II

#### DOS PROCEDIMENTOS

**Art. 8º** As manifestações da Agência de Inovação, mencionadas no artigo 5º, deverão observar os seguintes fatores: status legal, técnico, comercial e institucional.

**Art. 9º** As manifestações da Agência de Inovação, por escrito, poderão levar em consideração os itens abaixo, se aplicáveis aos casos analisados:

- I – Continuidade e estágio de desenvolvimento da pesquisa;
- II – Relação entre o custo e o benefício associado à proteção legal;

III – Relação entre o tempo transcorrido desde o pedido de proteção e o prazo de término da proteção;

IV – Escopo de proteção em relação às respostas das eventuais exigências;

V – Disponibilidade do grupo de pesquisa para a(s) resposta(s) técnicas e/ou formais necessárias ao longo da vigência do(s) ativo(s);

VI – Perspectivas quanto à introdução do produto no mercado e/ou ao seu desgaste prematuro; e

VII – Manifestações e/ou exigências emitidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI acerca dos ativos de Propriedade Intelectual relacionados.

Parágrafo único. Os Inovas, entidades do ecossistema de inovação da UFRJ, poderão auxiliar a Agência UFRJ de Inovação nas suas análises e manifestações.

**Art. 10.** As manifestações da Agência UFRJ de Inovação acerca do interesse nos pedidos de proteção dos ativos de Propriedade Intelectual ou na não manutenção dos mesmos serão enviadas aos seus respectivos criadores, os quais terão o prazo imprerível de 90 (noventa) dias para apresentar resposta, por escrito.

§ 1º Em caso de concordância dos criadores com o não interesse da UFRJ pelo depósito de pedidos de proteção de ativos de Propriedade Intelectual ou pela não manutenção dos depósitos já existentes, haverá a não continuidade ou a descontinuidade da proteção do(s) referido(s) ativo(s), bem como seu arquivamento, não excluindo-se a possibilidade de que o ativo seja ofertado para transferência de tecnologia.

§ 2º Os criadores que apresentarem concordância com o não interesse da UFRJ pelo depósito dos pedidos de proteção dos ativos de propriedade intelectual ou pela não manutenção dos depósitos já existentes, poderão se manifestar acerca de seus interesses quanto ao recebimento dos eventuais direitos e responsabilidades sobre o ativo.

§ 3º Em caso de discordância dos criadores acerca do não interesse da UFRJ pela realização dos pedidos de proteção dos ativos de Propriedade Intelectual ou na não manutenção dos depósitos já existentes, os criadores deverão apresentar, por escrito, razões devidamente fundamentadas para que se mantenha o respectivo interesse institucional e, consequentemente, sua manutenção, desde que demonstradas as potencialidades e demais premissas pelas quais compreendem ser oportuna a inclusão ou a permanência daquelas tecnologias no portfólio da instituição.

**Art. 11.** Decorrido o prazo imprerível de 90 (noventa) dias, sem a respectiva manifestação de seus criadores, a Agência UFRJ de Inovação sustentará com a não realização dos pedidos de proteção dos ativos de Propriedade Intelectual ou descontinuará a manutenção dos pedidos já existentes, com seu consequente arquivamento e/ou extinção.

**Art. 12.** Nos casos em que houver a manifestação dos criadores, com base no Artigo 9º, inciso III, caberá ao Comitê UFRJ de Inovação proceder com a opinião do caso.

Parágrafo único. Nas situações em que um integrante do Comitê UFRJ de Inovação for considerado criador do ativo, este não poderá participar das decisões relacionadas ao caso.

**Art. 13.** Uma vez decidido o não interesse da UFRJ na realização do pedido de proteção de um ativo de Propriedade Intelectual ou na não manutenção dos depósitos já existentes, a UFRJ poderá formalizar a cessão do ativo, a título não oneroso e em instrumento próprio, aos seus criadores, em concordância com o art. 11 da Lei 13.243/2016.

**Art. 14.** Nos casos referentes a ativos enquadrados no Art. 13 e nos quais tais ativos se encontrem em cotitularidade entre a UFRJ e outras instituições, públicas ou privadas, estas deverão ser informadas acerca da decisão tomada pela UFRJ, sendo a elas solicitada a descontinuidade da respectiva cotitularidade.

### CAPÍTULO III

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 15.** A Agência UFRJ de Inovação poderá proceder à renúncia de seus ativos de Propriedade Intelectual, devidamente justificada, caso não seja possível, eventualmente, cumprir as exigências administrativas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, aos inventores ou aos cotitulares ou mediante consulta formal aos criadores em casos específicos.

**Art. 16.** Os criadores, conforme definidos nesta resolução, deverão manter atualizados seus dados cadastrais com a Agência UFRJ de Inovação. Parágrafo único. A Agência de Inovação realizará as comunicações com os criadores a partir da utilização dos dados recebidos por estes, caso em que, a mesma, estará isenta de quaisquer responsabilidades nas situações em que não obtiver sucesso nas respectivas comunicações.

**Art. 17.** A UFRJ, de acordo com sua conveniência e oportunidade e conforme previsto nesta resolução, se manifestará, por meio do Comitê UFRJ de Inovação nos casos de ativos de Propriedade Intelectual aos quais tenha direito e que, eventualmente, não constem no rol de titular(es) ou cotitular(es).

**Art. 18.** Esta Resolução, por urgência na produção de seus efeitos, entra em vigor na data de sua publicação no Boletim da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

SOC, 19 de maio de 2022.

Ivan da Silva Hidalgo  
Secretário dos Órgãos Colegiados