SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação

PORTARIA Nº 006/2018

O Pró-Reitor de Pesquisa, Criação e Inovação da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Instituir as seguintes normas e procedimentos de proteção dos resultados das pesquisas realizadas no âmbito da Universidade Federal da Bahia, bem como sobre a gestão e transferência dos direitos sobre a criação intelectual de titularidade da Universidade excetuando as obras artísticas, literárias ou científicas.

Art. 1º - Para os efeitos desta resolução, considera-se:

I - 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 que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores;

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

III - 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.

IV - propriedade intelectual: garantia dada a criadores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto, seja no domínio industrial, científico, literário e/ou artístico, ao direito de controlar o uso, por um determinado período de tempo, de sua própria criação (propriedade industrial, o direito autoral e os direitos sui generis);

V - titular: detentor, 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, sem seu consentimento, de usar, gozar e dispor da criação.

Rua Basílio da Gama, 6 40110-040 - Salvador-Bahia Tel (71) 3283-7991 Fax (71) 3283-7964 e-mail - propg@ufba.br

VI - propriedade industrial: compreende as patentes, as marcas, o desenho industrial e as indicações geográficas;

VII - direito autoral: compreende as obras literárias, científicas e artísticas e os programas de computador;

VIII - patente: título de propriedade temporária concedido pelo Estado aos autores de uma invenção ou modelo de utilidade;

IX - marca: os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições da lei, previsto na Lei 9.279/96;

X – software: conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contido em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados;

XI– depósito de pedido: envio dos documentos necessários para a proteção da patente, nas condições previstas pelo INPI, e comprovante do pagamento de retribuição relativa ao depósito;

XII – manutenção do pedido: pagamentos anuais ao INPI anteriores a concessão da carta-patente;

XIII – manutenção da patente: pagamentos anuais ao INPI ulteriores a concessão da carta-patente.

XIV – termo de partilha: documento onde estão consignadas as proporções de repartição de direitos entre os autores da criação

Art. 2º A Universidade Federal da Bahia é a titular dos direitos de propriedade intelectual das criações geradas em suas instalações e/ou com utilização dos seus recursos por seus criadores, excetuando as obras artísticas, literárias ou científicas, inclusive softwares, já que estes, nos termos da Lei 9.609/1998, são tratados como obras literárias.

§ 1º O direito de propriedade intelectual mencionado no caput poderá ser partilhado com outras instituições participantes, desde que constante do Termo de Partilha.

Art. 3º A criação será considerada de titularidade da UFBA quando for realizada por:

I. servidores docentes ou técnicos administrativos, que tenham vínculo com a Universidade, no exercício das funções para as quais foram contratados, ou cuja criação tenha sido resultado de atividades desenvolvidas nas instalações ou com o emprego de recursos, dados, materiais, meios, informações ou equipamentos da UFBA;

II. alunos e estagiários e seus orientadores que realizem atividades curriculares de cursos de graduação ou de pós-graduação na UFBA, com o uso de instalações ou com o emprego de recursos, dados, materiais, meios, informações ou equipamentos da UFBA;

III. professores e pesquisadores visitantes, brasileiros ou estrangeiros, que contribuírem comprovadamente mediante termo de pesquisa para o desenvolvimento de criações ou inovações desenvolvidas nas instalações, ou com o emprego de recursos, dados, meios, materiais, informações e equipamentos da UFBA;

Art. 4º Para consideração de cotitularidade, o Termo de Partilha a que se refere o Art. 2º deverá ser aprovado pelas Congregações das Unidades que estiverem vinculadas ao processo de criação na UFBA.

§ 1º Do Termo de Partilha deverão constar: a) os nomes das instituições cotitulares; b) os nomes e assinaturas dos representantes das instituições titulares no processo de criação; c) as proporções propostas para partilha de titularidade da criação; d) a justificativa para as proporções de partilha propostas.

Art. 5º O criador deve solicitar a proteção da criação por meio de formulário específico de "Comunicação da Criação".

§ 1º O Formulário de Comunicação da Criação, acompanhado dos documentos técnicos do pedido de patente, deve ser encaminhado à Coordenação de Inovação por meio digital.

§ 2º Os documentos técnicos do pedido de patente devem observar as regras constantes da instrução IN31/2013 do INPI, ou de outra que venha substituí-la.

§ 3º Com a finalidade de não colocar em risco a obtenção do direito de propriedade, o criador deve envidar todos os esforços para evitar a revelação ou

divulgação da criação antes de sua proteção, seja através de linguagem verbal ou escrita, por meio eletrônico, por imagens ou por outros meios.

Art. 6º Conforme as prerrogativas previstas na Lei 13.243 (Art. 16º) a Coordenação de Inovação opinará sobre a conveniência de proteção da criação, resultados de pesquisas desenvolvidas na UFBA.

§ 1º A avaliação de conveniência de proteção só será considerada nos casos em que a UFBA seja detentora de mais de 50% de titularidade;

§ 2º A avaliação de conveniência da proteção da criação levará em consideração a titularidade da UFBA e a adequação ao requisito novidade, conforme o art. 8º da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

§ 4º O requisito novidade será analisado com base em buscas de anterioridade em banco de dados especializados.

§ 5º A UFBA não solicitará proteção de marcas.

§ 6º A UFBA não realizará proteção no âmbito do Tratado de Cooperação em Matérias de Patentes (PCT).

§ 7º A comunicação sobre a conveniência de proteção da criação dos resultados de pesquisas desenvolvidas na UFBA será emitido pela Coordenação de Inovação no prazo máximo de 90 (noventa) dias úteis a partir do recebimento do "Formulário de Comunicação da Criação".

§ 8º Caso o criador necessite realizar a proteção em prazo inferior ao disposto no parágrafo anterior, é facultado ao mesmo realizar a proteção em seu nome e posteriormente solicitar a transferência de titularidade para a UFBA.

§ 9º A solicitação a que se refere o parágrafo anterior deverá ser feita nos termos do Art. 5º.

Art. 7º Caso o criador tenha efetuado a criação em seu nome e deseje transferir a titularidade para a UFBA, deverá solicitar a transferência mediante carta dirigida à Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação, justificando o motivo, observado o trâmite previsto no Art.5º.

§ 1º Caso a criação descrita no caput tenha sido um documento de patente, deve também ser anexado o documento de patente depositado, o "Formulário de Comunicação de Criação".

§ 2º Em caso de parecer favorável, o criador providenciará a transferência de titularidade para a UFBA, que passará então, a partir da data de transferência, a ser responsável pelos pagamentos subsequentes e procedimentos relativos à manutenção e gestão do ativo de propriedade intelectual.

§ 3º Os custos da transferência de direitos para a UFBA correrão por conta da parte solicitante.

Art. 8º Nos casos em que a UFBA considerar conveniente a proteção da criação, o depósito será realizado e, quando este surtir efeito, a Opinião Preliminar de Patenteabilidade será solicitada ao INPI.

Art. 9º A manutenção dos pedidos de patente e da patente será realizada pela UFBA casos em que a UFBA seja detentora de mais de 50% de titularidade.

§ 1º No caso em que a participação da UFBA seja igual ou inferior a 50%, será negociada entre as partes a responsabilidade pela manutenção dos pedidos de patente e da patente.

Art. 10º A continuada manutenção do pedido de patente pela UFBA estará condicionada a parecer favorável na opinião preliminar de patenteabilidade pelo INPI.

Art. 11º As patentes mantidas com recursos da UFBA e não licenciadas a terceiros serão avaliadas para analisar a conveniência de sua manutenção ou interrupção.

§ 1º A avaliação será realizada a partir dos seguintes critérios: vínculo dos criadores com a UFBA; a oferta de licença ao INPI (conforme Art. 64 da Lei 9279/96).

Art. 12º Em caso de decisão da UFBA pelo abandono do ativo, será enviada comunicação informando os criadores.

§ 1º A não manifestação de interesse por parte dos criadores no prazo estabelecido será entendida como desistência, permitindo à universidade o abandono imediato do ativo.

Art. 13º Esta Portaria substitui as disposições anteriores da PROPCI sobre a matéria.

Art. 14º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, cumpra-se e registre-se.

Salvador, 13 de agosto de 2018

THIERRY CORREA PETIT LO
Pró-Reitor de Pesquisa, Criação e Inovação